

# Der Anspruch auf Unterlassung aus standardessentiellen Patenten im Telekommunikationssektor

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. iur.

Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin

vorgelegt von  
Maria Pregartbauer

*Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin:*

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst

*Dekan der Juristischen Fakultät:*

Prof. Dr. Martin Eifert

*Gutachter:*

1. Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard)

2. Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaller

*Datum der Verteidigung:*

06. Juli 2017

## Inhalt:

Teil I: Einführung.....	1
A. Anlass der Untersuchung.....	1
B. Gang der Darstellung.....	3
Teil II: Grundlagen von Technischer Standardisierung und Patentschutz .....	3
A. Grundlagen technischer Standardisierung/Normung.....	3
I. Begriffsklärung.....	4
1. Normung/Norm und Standardisierung/Standard als Begrifflichkeiten .....	5
a) Akteure technischer Normung in Europa.....	6
b) Strukturen und Entscheidungsprozesse bei ETSI.....	7
2. Standardisierung außerhalb von Normungsorganisationen .....	9
a) Standardisierungsorganisationen.....	9
b) Konsortien .....	10
c) Faktischer Standard als Gegenbegriff zur organisierten Standardisierung/Normung .....	11
d) Abgrenzung zu innerbetrieblichen Normen .....	12
3. Zusammenfassung.....	12
II. Technische Standardisierung und Kartellrecht.....	13
1. Art. 101 AEUV .....	14
2. Die Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission .....	15
3. Besonderheiten im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten .....	17
4. Möglichkeit der Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV.....	18
III. Zusammenfassung.....	18
B. Rechtsgrundlagen des Patentschutzes .....	19
I. Schutzgegenstand.....	19
II. Rechtsquellen des materiellen Patentrechts.....	21
1. Internationale Rechtsquellen.....	21
e) Die Pariser Verbandsübereinkunft .....	22
f) Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ).....	22
g) Das TRIPs-Übereinkommen .....	23
h) Die Durchsetzungsrichtlinie .....	23
2. Rechtsquellen in Deutschland.....	24
i) Verfassungsrechtliche Grundlagen des Patentschutzes.....	24
a) Art. 14 Abs. 1 GG .....	24

b) Weitere einschlägige Grundrechte .....	25
j) Das deutsche Patentgesetz.....	26
III. Zwischenfazit .....	27
C. Das Zusammenwirken von Patenten und Standards – Ziele, Auswirkungen und Rechtfertigungsansätze.....	27
I. Technische Standardisierung und Innovationsförderung .....	27
1. Sinn und Zweck von Normung und Standardisierung .....	28
a) Sicherheit und Qualität durch Mindestanforderungen .....	28
b) Rationalisierung .....	30
c) Kompatibilität und Interoperabilität .....	30
d) Koordinierung durch Offenheit.....	30
2. Auswirkungen von Normung und Standardisierung auf innovative Prozesse.....	31
a) Innovation durch Standardisierung .....	32
a) Innovation als Zielvorstellung.....	32
b) Innovation innerhalb von Normungs- und Standardisierungsprozessen.....	33
c) Innovation durch Normung und Standardisierung .....	34
b) Effizienz durch Reduktion von Lösungsvielfalt.....	34
c) Nachteile von Normung und Standardisierung .....	36
d) Das Problem des Standardisierungslohnes.....	38
3. Zwischenergebnis .....	39
II. Der Umgang mit Schutzrechten in technischen Standards als faktisches Problem.....	39
1. Bedeutungswandel von Schutzrechtsstrategien .....	40
2. Standardisierungsspezifische Probleme .....	41
3. Exemplarisch: Die Intellectual Rights Policies von ETSI und der IETF .....	42
a) Begriffsklärung: Standardessentiell .....	43
b) Der Umgang mit Schutzrechten bei ETSI.....	45
a) Pflicht zur Offenlegung betroffener Immaterialgüterrechte bei ETSI .....	45
b) Ex ante-Offenlegung von Lizenzbedingungen.....	47
c) Abgabe einer FRAND-Selbstverpflichtung .....	48
c) Die IPR-Policy der IETF .....	49
a) Regelungen über die Offenlegung.....	50
b) FRAND-Erklärung / Lizenzvereinbarung .....	51

4.	Interne Durchsetzungsmöglichkeiten der Standardisierungsorganisation bei Verweigerung der Erklärung oder Verstoß dagegen .....	52
5.	Zwischenergebnis .....	53
III.	Patentrechtstheorie – juristische und ökonomische Begründungsansätze .....	54
1.	„Traditionelle“ juristische Theorien .....	54
a)	Eigentums- oder Naturrechtstheorie .....	55
b)	Belohnungstheorie .....	56
c)	Offenbarungstheorie .....	57
d)	Anspornungstheorie .....	59
2.	Neuere juristische Begründungsansätze .....	60
a)	Investitionstheorie .....	61
b)	Technologietransfer als Ziel des Patentschutzes .....	62
3.	Zwischenergebnis .....	63
a)	Identifikation der Ziele von Patentschutz .....	63
b)	Abgleich mit den Zielen von Standardisierung .....	64
4.	Folgen für die weitere Untersuchung .....	64
IV.	Ökonomische Analyse: Auswirkungen von Patenten in technischen Standards .....	65
1.	Einführung: Ökonomische Analyse des Rechts als Forschungsdisziplin .....	65
2.	Grundannahme: Freie Marktwirtschaft .....	66
3.	Zielvorstellung der Wohlfahrtsökonomie – Herstellung von Effizienz .....	67
4.	Wohlfahrtssteigerung und Effizienz durch die Vergabe von Patenten .....	69
a)	Anreiz- und Nutzenoptimierung .....	69
a)	Monopolrente als Anreiz .....	70
b)	Kritik am Anreizgedanken .....	71
b)	Neoklassische Property-Rights Theorie .....	71
a)	Herstellung von Effizienz durch private Verfügungsmacht .....	72
b)	Kritik an der Theorie der Property Rights .....	73
(1)	Tragedy of the Anticommons .....	74
(2)	Problem der „Schatzsuche“ .....	74
c)	Zwischenfazit .....	75
5.	Ökonomische Analyse von Patenten in technischen Standards .....	75
a)	Kritik am Unterlassungsanspruch .....	76
b)	Liability vs. Property Rule .....	76

c) Zwischenergebnis .....	77
V. Fazit .....	78
Teil III: Lösungsansätze .....	79
A. Lösungsweg der Rechtsprechung: Einschränkung von § 139 PatG auf Basis von Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB .....	80
I. Prämisse: Das Verhältnis von Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht .....	80
II. Überblick: Das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht aus Art. 102 AEUV .....	83
III. Entwicklung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes in der Rechtsprechung .....	85
1. Entscheidungen vor nationalen Gerichten .....	85
a) Die Entscheidung Standard-Spundfass .....	85
b) Die Entscheidung Orange Book Standard .....	87
c) Ausgewählte Instanzrechtsprechung nach Orange Book Standard .....	89
2. Die Entwicklung in Europa: Entscheidungen von EuGH und Kommission .....	91
a) Volvo/Veng .....	92
b) Magill .....	93
c) ITT-Promedia .....	94
d) Bronner .....	95
e) IMS Health .....	96
f) Microsoft .....	98
g) Samsung/Motorola .....	101
a) Motorola Mobility .....	102
b) Samsung .....	102
c) Folge der Entscheidungen .....	103
3. Meinungsstand in der Literatur .....	104
a) Besonderheiten im Standardisierungskontext .....	104
b) Europarechtswidrigkeit der Orange Book-Rechtsprechung .....	105
a) Initiative zum Angebot .....	105
b) Inhalt des Angebotes .....	107
(1) Kriterium der Unbedingtheit .....	107
(2) Frage der Gebührenhöhe .....	109
(3) Zwang zur Portfoliolizenz .....	110
(4) Verpflichtung, eine über die nationalen Grenzen hinausgehende Lizenz zu nehmen .....	111

(5) Einbeziehung von Ansprüchen auf Schadensersatz in das Angebot.....	112
(6) Unterwerfung des Lizenzsuchers unter die Zwangsvollstreckung .....	114
c) Darlegungs- und Beweislast.....	115
d) Kriterium des vorgreiflich Vertragstreuen Verhaltens.....	116
c) Zwischenfazit .....	118
4. Folgeprobleme .....	118
a) Anspruch auf Schadensersatz.....	118
b) Anspruch auf Vernichtung .....	119
5. Zwischenfazit.....	121
IV. Der Themenkomplex Huawei/ZTE vor den Europäischen Institutionen und deutschen Gerichten .....	121
1. Das Verfahren Huawei/ZTE vor dem LG Düsseldorf .....	121
2. Die Entscheidung des EuGH.....	125
3. Zusammenfassung.....	127
V. Die deutsche Rechtsprechung nach Huawei/ZTE .....	128
1. Erste Urteile des LG Düsseldorf und des LG Mannheim .....	128
2. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 66/15, 15 U 66/15 und OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 65/15.....	130
3. Beurteilung der neuen Rechtsprechung zum Unterlassungsanspruch.....	131
VI. Bewertung der kartellrechtlichen Lösung .....	131
1. Grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Lösung über Art. 102 AEUV .....	132
a) Marktabgrenzung .....	132
b) Schwierigkeiten bei der Marktanteilsberechnung auf Technologiemarkten.....	135
c) Weitere Kriterien zur Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung.....	137
d) Bestimmung des missbräuchlichen Verhaltens.....	139
2. Unterschiedliche Interessenlage bei Lizenzverweigerungsfällen .....	140
3. Anwendung von Art. 101 AEUV .....	140
VII. Fazit.....	142
B. Standardisierungsbezogene Lösungsansätze .....	144
I. Lösung über die speziellen Mechanismen im Standardisierungskontext.....	144
1. Selbstregulierung als Lösungsansatz .....	145
2. Stärkere Einbeziehung der FRAND-Erklärung .....	146
a) Internationales Privatrecht.....	146
a) Die FRAND Erklärung im Verhältnis ETSI – Mitglied .....	146

a)	Das Verhältnis des Patentinhabers zu einem Lizenzsucher .....	147
b)	Stellungnahme .....	148
b)	Rechtsnatur der FRAND-Erklärung nach deutschem Recht.....	149
a)	Invitation ad offerendum .....	149
b)	„Letter of Intent“ .....	150
c)	Nutzungserlaubnis nach § 9 S. 2, 2. HS PatG .....	151
d)	Angebot ad incertas personas .....	151
(1)	Rechtsbindungswillen auf Seiten des Schutzrechtsinhabers.....	152
(2)	Vorliegen der essentialia negotii.....	152
e)	Vorvertrag zugunsten Dritter .....	154
f)	Normungsrechtliche Interpretation der FRAND Erklärung.....	155
g)	Stellungnahme .....	156
II.	Zwischenergebnis.....	157
C.	Beschränkung aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen .....	157
I.	Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit .....	157
1.	Argument der richtlinienkonformen Auslegung .....	158
2.	Stellungnahme.....	158
3.	Herleitung aus allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts.....	160
4.	Stellungnahme.....	160
II.	Anwendung der Erschöpfungslehre .....	162
III.	Beschränkung nach dem allgemeinen Verbot des Rechtsmissbrauchs .....	165
1.	Einrede des dolo agit.....	165
2.	Widersprüchliches Verhalten.....	166
3.	Bewegliches System .....	167
4.	Zwischenfazit.....	168
D.	Vorzugswürdiger Ansatz: Lösung über das Patentrecht.....	168
I.	§ 24 PatG als normativer Anknüpfungspunkt? .....	169
II.	Neukonzeption: Analoge Anwendung von § 23 PatG .....	170
1.	Unmittelbare Anwendung von § 23 PatG .....	172
a)	Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung.. ..	172
b)	...gegenüber dem Patentamt .....	173
2.	Möglichkeit der analogen Anwendung? .....	174
c)	Vergleichbare Interessenlage .....	175

aa)	Wortlautgemäße und grammatikalisches Auslegung .....	175
bb)	Systematik .....	176
cc)	Entstehungsgeschichte .....	176
dd)	Teleologie .....	178
d)	Zwischenergebnis .....	178
e)	Bewertung der Unterschiede .....	179
aa)	Unterschiede beim Adressaten .....	179
bb)	Schriftformerfordernis, § 126 BGB .....	180
cc)	Widerruflichkeit der Erklärung .....	180
dd)	Rechtsqualität der Lizenzbereitschaftserklärung .....	181
ee)	Zwischenergebnis .....	182
f)	Vorliegen einer unbeabsichtigten Regelungslücke .....	182
g)	Keine entgegenstehen der Rechtsordnung .....	183
aa)	Die Vorgaben des TRIPS .....	183
(1)	Allgemeine Zielbestimmungen, Art. 7, 8 TRIPS .....	183
(2)	Patentrechtliche Vorgaben, Art. 27 ff. TRIPS .....	186
(3)	Anforderungen an die Durchsetzbarkeit, Art. 41, 44 TRIPS .....	187
(4)	Zwischenergebnis .....	188
bb)	Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie .....	188
cc)	Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG .....	190
dd)	Beurteilung nach den juristischen Begründungsansätzen .....	193
III.	Ergebnis: Konfliktlösung bei analoger Anwendung von § 23 PatG .....	193
1.	Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung .....	193
2.	Veröffentlichung der Erklärung .....	194
3.	Anzeige der Nutzung an den Schutzrechtsinhaber .....	194
4.	Rechtsfolge: Entstehen eines Benutzungsrechtes .....	195
5.	Antrag auf Festsetzung der Lizenzhöhe .....	195
IV.	Folge für den Unterlassungsanspruch .....	196
E.	Zusammenfassung / Ausblick .....	196
	Literaturverzeichnis .....	198



## Teil I: Einführung

### A. Anlass der Untersuchung

Das Patentrecht führte im Kanon der Immaterialgüterrechte im rechtswissenschaftlichen Diskurs lange ein Schattendasein. Nicht zuletzt durch die starke Prägung der Rechtspraxis durch primär natur- und ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Patentanwälte, galt es als Spezialmaterie für einige wenige Juristen, die eine Affinität zu Technik und Erfindergeist bereits von Hause aus mitbrachten. Im Zuge der technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte mit ihren immer schneller werdenden Innovationszyklen und fortschreitender „Technisierung“ auch von Verbrauchsgütern und damit von Privathaushalten, rückte das Patentrecht wieder mehr in den Fokus. Die Vernetzung von elektronischen Geräten über das Internet und der allgemeine Anspruch an die Verfügbarkeit von Informationen, Daten und Netzzugang erfordern in besonderem Maße die Kompatibilität und Interoperabilität<sup>1</sup> der verschiedenen technischen Systeme<sup>2</sup>. So beinhaltet beispielsweise ein modernes Smartphone eine Vielzahl von Verbindungsstandards und Standards zur Verarbeitung und Wiedergabe von Bild-, Ton und Bewegtbilddateien<sup>3</sup>, ohne die eine reibungslose Kommunikation nicht möglich wäre.

Die genannte Entwicklung wirft für die Immaterialgüterrechte allgemein und für das technische Schutzrecht Patent im Besonderen einige Fragen auf. Angesichts steigender Patentierungszahlen gerade in High Tech Bereichen<sup>4</sup> und stetig steigender Fallzahlen der Patenstreitigkeiten<sup>5</sup>, ist dabei nicht weniger gefordert als eine neue Reflexion über Sinn und Rechtfertigung des Patentrechts. Immer als Motor technischer Innovationen verstanden, häufen sich mittlerweile die Stimmen, welche im bestehenden Patentsystem eine Behinderung innovativer Prozesse

---

<sup>1</sup> Kompatibilität meint die Fähigkeit verschiedener, miteinander in Wechselwirkungen stehender Elemente eines Systems, miteinander verträglich zu kommunizieren. Interoperabilität setzt die Kompatibilität voraus und meint die Fähigkeit von Elementen eines Systems, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, Diederich/Lüder/Hundt, at 2011, 426, 433 f.

<sup>2</sup> Fröhlich, GRUR 2008, 205, 206.

<sup>3</sup> Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 64: genannt werden Verbindungsstandards wie Wi-Fi, Bluetooth und (mini)USB; in Smartphones enthaltene Audiostandards sind MP3, ACC, GSM voice codec, die Bildstandards JPEG, PNG, TIFF, der Videostandard MPREG und die Hardwarestandards SDcard, Smartcard, NFC; „typically, these standards are licensed out via patent pools“. Hinzu kommen natürlich die für mobile Telekommunikation benötigten Standards wie 2G-GSM, 3G-UMTS, HSPA, 4G –LTE, um nur die ETSI-Standards zu nennen.

<sup>4</sup> „Während beim DPMA die Zahl der nationalen Anmeldungen – das heißt der beim Patentamt eingereichten Anmeldung für ein deutsches Patent – aus dem Inland von 1978 bis 1990 gleichbleibend jährlich zwischen etwa 30.000-32.000 lag und die Gesamtzahl der nationalen Anmeldungen dank abnehmender Patentanmeldungen aus dem Ausland sogar insgesamt von 58.140 im Jahr 1978 auf 39.034 im Jahr 1990 sank, lässt sich von 1991 bis 2000 ein stetiges Wachstum auf bis zu 61.034 nationale Anmeldungen pro Jahr verzeichnen“, Übler (2013), S. 275 m.w.N. Vgl. auch [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeisches-Patentamt-2015-Sechster-Anmelderekord-in-Folge-3127280.html?wt\\_mc=nl.ho.2016-03-04](http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeisches-Patentamt-2015-Sechster-Anmelderekord-in-Folge-3127280.html?wt_mc=nl.ho.2016-03-04), (abgerufen am 4.3.2016).

<sup>5</sup> Genaue statistische Quellen über die Fallzahlen gibt es nicht, vgl. hierzu aber die Zahlen bei Ann, GRUR 2009, 205.

durch einen als ausufernd empfundenen Patentschutz befürchten. Das Patent habe sich zu einem reinen Investitionsgut verändert, welches mehr als „Waffe im Wettbewerb“<sup>6</sup> denn als Basis einer schutzrechtlich abgesicherten Produktvermarktung diene und somit gegenüber seiner ursprünglichen Konzeption zweckentfremdet würde.

Diese Probleme zeigen sich besonders im Bereich der technischen Standardisierung im Mobilfunksektor. Das liegt einerseits in der besonders hohen Patentierungsdichte, andererseits an den spezifischen Bedürfnissen bei der Nutzung und Verfügbarkeit von technischen Standards in diesem Bereich. Ausdruck und Beispiel für diese Besonderheiten sind die sog. Smartphone Wars, einer Serie von (Patent)Rechtsstreitigkeiten, mit denen sich die Akteure verschiedener Markt- und Verwertungsstufen im Mobilfunkbereich seit einigen Jahren gegenseitig überziehen<sup>7</sup>. In Europa traten die hiermit in Verbindung stehenden Verfahren in Deutschland gehäuft auf, so dass die deutsche Rechtsprechung eine umfangreiche Kasuistik zu Rechten und Pflichten der Inhaber und Nutzer standardessentieller Patente entwickelt hat.

Besonders problematisch werden diese Fälle dadurch, dass technische Standards ihre positiven Wirkungen im Wesentlichen dann entfalten können, wenn die Nutzung möglichst niedrigschwellig möglich ist. Hinzu kommt, dass die Verwendung technischer Standards und der Fähigkeit der verschiedenen Geräte, über Netze miteinander zu kommunizieren und fehlerfrei Informationen auszutauschen, entscheidend für den Zutritt zum und das Bestehen auf einem Markt sein können. Dagegen ist das Patentrecht grundsätzlich als Ausschließkeitsrecht konstituiert, welches dem Schutzrechtsinhaber weitgehende Hoheit darüber gibt, die Nutzung zu gestatten oder zu versagen. Die deutsche und europäische Rechtsprechung hat zur Lösung dieses Dilemmas auf das Kartellrecht zurückgegriffen und den kartellrechtlichen Tatbestand des Missbrauchs von Marktmacht als Korrektiv für eine patentrechtliche Selbstverständlichkeit eingesetzt: Die Ausübung des Anspruches auf Unterlassung.

Dieser Lösungsweg hat sich zwar prima facie als praktikable Herangehensweise etabliert. Allerdings ist das Kartellrecht durch seinen marktbezogenen Regelungsgegenstand nur bedingt geeignet, die Stellung des Inhabers eines standardessentiellen Patents zu bewerten, so dass sich bei genauerer Analyse einige Schwierigkeiten ergeben. Daher geht die folgende Ausarbeitung der Frage nach, ob es zur Bewertung der Zulässigkeit eines Anspruchs auf Unterlassung aus einem standardessentiellen Patent der Zuhilfenahme des Kartellrechts bedarf bzw. ob dies ohne Abstriche bei der dogmatischen Genauigkeit bei der Anwendung der Regeln zum Schutz des Wettbewerbs überhaupt möglich ist. Da der Anspruch auf Unterlassung seine Grundlage im Patentrecht findet liegt es nahe, auch dort nach einer Lösung für die sich im Zusammenhang mit technischer Standardisierung und Patenten stellenden Fragen zu suchen. Das Patentrecht

---

<sup>6</sup> Die Bezeichnung als „Waffe im Arsenal der Unternehmer“ schon bei Wagret, GRUR Int 1967,77. Ausführlicher hierzu unten, S. 40.

<sup>7</sup> Die teils sehr emotional aufgeladenen Streitigkeiten lassen sich gut mit einem Ausspruch von Apples CEO Steve Jobs illustrieren, der in Bezug auf das konkurrierende Smartphone-Betriebssystem Android von seinem Biographen Walter Isaacson wie folgt zitiert wird: „I will spend my last dying breath if I need to, and I will spend every penny of Apple’s \$40 billion in the bank, to right this wrong. I’m going to destroy Android, because it’s a stolen product. I’m willing to go thermonuclear war on this“, Isaacson, S. 600.

hat sich in seiner langen Geschichte stets dadurch ausgezeichnet, dass es sich den neuen technologischen Entwicklungen anpassen und seiner Rolle zur Förderung von Erfindergeist und Fortschritt gerecht werden konnte. Aufgabe dieser Arbeit ist es daher, die Innovationsfähigkeit des Rechtsgebietes selbst in den Blick zu nehmen und durch eine Neuinterpretation patentrechtlicher Vorschriften zu einer tragfähigen Lösung beizutragen, die der komplexen Interessenlage besser gerecht wird.

## **B. Gang der Darstellung**

Die Arbeit stellt zunächst die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen technischer Standardisierung und Normung sowie die rechtlichen Grundlagen von Patentschutz vor. Es folgt eine Untersuchung des sich daraus prima facie ergebenden Spannungsfeldes aus „offenen“ Standards und Schutzrechten anhand der jeweils verfolgten Ziele und eine Identifikation der Problemfelder, woran sich eine Darstellung des in der deutschen und europäischen Rechtsprechung entwickelten kartellrechtlichen Lösungsweges anschließt. Diese wird einer kritischen Betrachtung unter Berücksichtigung der dazu vorhandenen Literaturmeinungen unterzogen. Nach einer Stellungnahme zu dem dort vertretenen Lösungsansatz, werden alternative Herangehensweisen vorgestellt und sich letztlich für eine Verwurzelung der Problemlösung „im Patentrecht selbst“ ausgesprochen. Die Arbeit schließt mit einem konkreten Vorschlag zur normativen Verankerung und zur Behandlung der Frage, wann die Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent zulässig sein sollte.

## **Teil II: Grundlagen von Technischer Standardisierung und Patentschutz**

Technische Standardisierung ist unerlässlich dafür, dass Geräte verschiedener Hersteller nicht nur miteinander kommunizieren, also Informationen austauschen können, sondern dass diese Informationen auch ausgelesen und in für Menschen sinnvoll wahrnehmbarer Form ausgedrückt werden können. Komplementarität und Interoperabilität sind dabei nicht nur Grundvoraussetzungen für den Erfolg technischer Geräte am Markt, sondern auch für die Entwicklung neuer technischer Lösungen bzw. den Marktzutritt neuer Produkte. Neben diesen technischen Voraussetzungen muss aber für den Erfolg eines Standards oder einer Norm sichergestellt sein, dass auch eine rechtmäßige Nutzung möglich ist. Das ist wiederum nur möglich, wenn die Inhaber von im Standard oder in der Norm enthaltenen Patenten die Nutzung gestatten. Der folgende Abschnitt stellt die notwendigen Grundlagen technischer Standardisierung in Europa dar und bietet unter Berücksichtigung der Zielsetzungen von Standardisierung sowie den juristischen und ökonomischen Begründungsansätzen von Patentschutz einen Problemaufriss.

### **A. Grundlagen technischer Standardisierung/Normung**

Technische Standardisierung/Normung verbindet technische, rechtliche und ökonomische Belange und erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Es handelt sich um ein komplexes, weltweit existierendes, aber nationalen und regionalen Unterschieden unterworfenen System, welches bei hochgradiger Alltagsrelevanz kaum anderen als Fachleuten in seinen Ausmaßen bekannt

ist<sup>8</sup>. Erschwerend kommt hinzu, dass hier eine Vielzahl von Akteuren sich in unterschiedlichen Rechtsformen und verschiedenen Stufen der Verbindlichkeit organisiert, um Standardisierung in verschiedenen Ausprägungen zu betreiben<sup>9</sup>. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die in diesem Zusammenhang verwendeten Terminologien und Erscheinungsformen und stellt beispielhaft zwei für diese Arbeit besonders interessierenden Standardisierungsorganisationen vor.

## **I. Begriffsklärung**

Eine Legaldefinition der Begriffe „Norm“ und „Standard“ gibt es nicht und auch in der Rechtsprechung findet sich keine allgemein anerkannte Definition<sup>10</sup>. Dies liegt einerseits an der Vielzahl von möglichen Anwendungsbereichen für Standardisierungs- und Normungsvorhaben<sup>11</sup>, die jeweils unterschiedlichen Zwecken, Zielsetzungen und Herangehensweisen unterliegen können<sup>12</sup>, andererseits aber auch an den verschiedenen Entstehungsvarianten eines technischen Standards oder einer technischen Norm. Das hat zu einer teils verwirrenden Terminologie geführt, bei der im deutschen Sprachraum beispielsweise die Begriffe „Norm“ und „Standard“ nicht immer synonym verwendet<sup>13</sup>, sondern nach der Art der Entstehung des bezeichneten Sachverhaltes<sup>14</sup> oder nach normativem Anknüpfungspunkt<sup>15</sup> differenzierend verstanden werden. Daher wird im Folgenden eine Begriffsbestimmung vorgenommen und der terminologische Gebrauch im Rahmen dieser Arbeit klargestellt.

---

<sup>8</sup> Die Vielfalt der Normungsarbeit wird auch anhand der durch das DIN vorgenommenen Kategorisierung deutlich. So unterscheidet die DIN 820-3, DIN EN 45020 zwischen Gebrauchstauglichkeitsnorm, Liefernorm, Maßnorm, Planungsnorm, Qualitätsnorm, Sicherheitsnorm, Stoffnorm, Verständigungsnorm, Terminologienorm, Prüfnorm, Produktnorm, Verfahrensnorm, Dienstleistungsnorm, Schnittstellennorm und Norm für anzugebende Daten.

<sup>9</sup> Die von dem US-amerikanischen Rechtsanwalt und Spezialisten für Probleme von Patenten und Standards, Andrew Updegrave, betriebene Website [www.consortiainfo.org](http://www.consortiainfo.org) bietet einen einzigartigen Überblick über die weltweit bekannten Standardisierungsaktivitäten. Die ständig aktualisierte Liste zählt momentan 973 Einträge, abrufbar unter <http://www.consortiuminfo.org/links/linksall.php/> (abgerufen am 18.02.2016).

<sup>10</sup> Vgl. zu den unterschiedlichen Terminologien Burghartz (2011), S. 32 f., der einen knappen, aber umfassenden Überblick zur Begriffsbestimmung gibt.

<sup>11</sup> Burghartz (2011), S. 33, nennt hier exemplarisch Sicherheits-, Qualitäts-, Umweltschutz-, Design-, Kompatibilitäts- oder Schnittstellenstandards.

<sup>12</sup> Vgl. für eine ökonomische Perspektive Blind (2004), S. 14 ff., der verschiedene Arten von Standards anhand ihrer ökonomischen Effekte klassifiziert.

<sup>13</sup> So aber offenbar die Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 257; Für eine synonyme Verwendung Burghartz (2011), S. 33; anders Maaßen (2006), S. 10 ff., Picht (2013), S. 167.

<sup>14</sup> Picht (2013), S. 167; ähnlich Maaßen (2006), S. 35; Die DIN EN 45020:2006 nennt „Standard“ lediglich als englische Übersetzung von „Norm“; vgl. auch DIN 820-3, 3.1.3. In Ziff. 3.1.3.2. wird allerdings darauf hingewiesen, dass in der deutschen Normungsstrategie der Prozess der Erarbeitung von Spezifikationen zur Abgrenzung von der voll konsensbasierten Normung als Standardisierung bezeichnet wird.

<sup>15</sup> Wiesendahl (2007), S. 22, der auf die im öffentlichen Recht übliche Verwendung des Begriffs „Standard“ im Zusammenhang mit „unbestimmten Rechtsbegriffen wie etwa den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Stand der Technik oder dem Stand von Wissenschaft und Technik“ hinweist.

## 1. Normung/Norm und Standardisierung/Standard als Begrifflichkeiten

In der juristischen Literatur<sup>16</sup> wird darauf hingewiesen, dass der deutsche Sprachgebrauch eine Unterscheidung zwischen den Begriffen „Norm“ und „Standard“ dahingehend vornehme, dass der Begriff der „Norm“ mit der Arbeit einer (quasi) staatlichen Stelle gleichgesetzt werde, der Begriff „Standard“ dagegen auch für eine durch Unternehmen im Wettbewerb durchgesetzte, einheitliche Technologie ohne Beteiligung einer Institution verstanden werden könne. Entsprechend sei nach dem deutschen Begriffsverständnis der Bedeutungsgehalt von „Standard“ weiter zu fassen als der einer „Norm“, so dass ein Standard als Oberbegriff für verschiedene Arten von Standardisierung, inklusive der Normung, genutzt werden könne<sup>17</sup>.

Eine Annäherung daran, welche Art von Dokument unter dem Begriff der „Norm“ zu verstehen ist, kann über das Selbstverständnis der beteiligten Institutionen erfolgen. Die hier zugrunde gelegte Definition wurde wiederum selbst in einer EN-Norm<sup>18</sup> europaweit einheitlich festgelegt. Die DIN EN 45020:2006 – Normung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten – Allgemeine Begriffe (ISO/IEC Guide 2:2004), Nr. 3.2, definiert den Begriff „Norm“ als *„Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Institution angenommen wurde und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt, wobei ein optimaler Ordnungsgrad in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt wird“*. Die „anerkannte Institution“ ist in diesem Zusammenhang als eine von der Europäischen Kommission oder den Nationalstaaten akzeptierte Organisation<sup>19</sup> zu verstehen, welche den Normungsprozess koordiniert und letztlich die Norm veröffentlicht, sie also „setzt“. Davon lassen sich solche Organisationsformen abgrenzen, die zwar auch Standardisierungsaktivitäten verfolgen, denen aber die besondere staatliche Anerkennung fehlt<sup>20</sup>.

In den Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission<sup>21</sup> wird dagegen ein weiteres Verständnis zu Grunde gelegt: *„Die Normierung kann unterschiedliche Formen annehmen, von der einvernehmlichen nationalen Festlegung von Normen durch die anerkannten europäischen oder nationalen Normenorganisationen, über Konsortien oder Foren bis hin zu Vereinbarungen zwischen einzelnen Unternehmen“*<sup>22</sup>. Damit werden auch solche „Normen“ umfasst, welche sich unter der oben genannten Definition der EN-Norm mangels Beteiligung einer staatlich anerkannten Stelle nicht qualifizieren würden.

---

<sup>16</sup> Picht (2013), S. 167; Maaßen (2006), S. 36.

<sup>17</sup> Wie hier auch Picht (2013), S. 167.

<sup>18</sup> Zur Erläuterung unten, S. 6.

<sup>19</sup> Zu den in Europa und Deutschland anerkannten Akteuren unten, S. 6.

<sup>20</sup> Die fehlende „staatliche Anerkennung“ kann aber nicht in dieser Absolutheit weltweite Geltung beanspruchen. Während die europäischen Staaten jeweils eine staatlich anerkannte Normungsorganisation haben, kann in den USA über das American National Standards Institute (ANSI) eine Akkreditierung privater Standardisierer erfolgen, die dann ihre Arbeiten ebenfalls in die internationale Normungsarbeit von ISO/IEC/ITU einbringen können.

<sup>21</sup> Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, Abl. 2011/C 11/01.

<sup>22</sup> Fn. 1 zu Rn. 257 der Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01.

Möglicherweise folgt diese weitere Bestimmung in den Leitlinien aus der Übersetzung der englischen Begrifflichkeit „Standard“. Die englische Terminologie unterscheidet nicht danach, wer an der Bestimmung der Norm/des Standards beteiligt war, sondern bezeichnet sowohl die unter Beteiligung einer Normungsorganisation zu Stande gekommenen Arbeitsergebnisse als auch die durch Konsortien oder faktische Umstände entstehenden „Normen“ als „Standard“. Die sprachliche Differenzierung zwischen „Norm“ und „Standard“ erlaubt allerdings eine größere Genauigkeit in Hinblick auf die hinter der Entstehung eines technischen Konsens‘ stehenden Entscheidungsprozesse und Akteure. Daher ist es für den Fortgang dieser Arbeit sinnvoll, an der sprachlichen Differenzierung festzuhalten und unter dem Begriff „Norm“ im Sinne der Definition der DIN EN 45020:2006 nur solche Dokumente zu verstehen, welche konsensual und unter Beteiligung einer europäischen oder nationalen Normungsorganisation zu Stande gekommen sind. Der Begriff des Standards wird dagegen als Oberbegriff genutzt, um neben den Normen auch die Arbeitsergebnisse von weniger formal organisierten Akteuren mit einzubeziehen, bei denen sich die hier untersuchten Probleme gleichermaßen stellen.

### **a) Akteure technischer Normung in Europa**

Auf Europäischer Ebene gibt es drei „anerkannte Institutionen“: Das Europäische Komitee für Normung CEN, Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung CENELEC und das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen ETSI<sup>23</sup>. Alle drei können die Europäischen EN Normen ratifizieren<sup>24</sup>. Unterschiede gibt es aber in den Strukturen: Während CEN und CENELEC als Dachorganisationen für die in den europäischen Nationalstaaten tätigen Normungsorganisationen fungieren und bei der Erarbeitung von Normen auf deren Expertise und Mitarbeit mittels Delegierter zurückgreifen<sup>25</sup>, setzen sich die Gremien bei ETSI direkt aus Vertretern von Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen zusammen<sup>26</sup>.

Für Deutschland kann sich nur das Deutsche Institut für Normung (DIN) auf eine unmittelbare staatliche Anerkennung berufen<sup>27</sup>. Durch Mitarbeit in den Europäischen Gremien im Rahmen

---

<sup>23</sup> Die Abkürzung steht für European Telecommunications Standards Institute.

<sup>24</sup> VO (EU) Nr. 1025/2012 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 94/9/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Erwägungsgründe (2) und (4). EN-Normen werden von den jeweiligen Normungsorganisationen der Mitgliedstaaten in nationale Normen umgesetzt. EN-Normen kommen teilweise auch als sog. harmonisierte Normen, d.h. durch die Europäische Kommission mandatierte und im Amtsblatt veröffentlichte Normen, zu Stande, die dann unmittelbar in das europäische Richtlinienrecht einbezogen werden, Art. 10 VO (EU) Nr. 1025/2012

<sup>25</sup> Sog. nationale Repräsentation: Die Nationalstaaten sind hierbei jeweils durch eine mitgliedstaatliche Normungsorganisation vertreten. Für Deutschland nehmen die Vertreter des DIN teil und sind ihrerseits dafür verantwortlich, die in Deutschland vertretenen Interessen zu bündeln und in die europäische Arbeit einzubringen, Wiesendahl (2007) S. 116.

<sup>26</sup> Sog. funktionale Repräsentation; vgl. hierzu ausführlich Wiesendahl (2007), S. 121 f.

<sup>27</sup> Rechtsgrundlage hierfür ist der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Wirtschaft, und dem DIN Deutsches Institut für Normung e.V., vertreten durch dessen Präsidenten, vom 5.6.1975.

der nationalen Repräsentation. In Deutschland ist es zudem die einzige Körperschaft, die sich mit technischer Normung beschäftigt<sup>28</sup>.

## **b) Strukturen und Entscheidungsprozesse bei ETSI**

Die für die vorliegende Arbeit in Streit stehenden Konflikte spielen sich hauptsächlich im Bereich der Telekommunikation ab. Die hier bestimmenden Normen werden im Zuständigkeitsbereich von ETSI erarbeitet<sup>29</sup>, so dass sich die folgenden Darstellungen auf die dortigen Prozesse konzentrieren. Bei ETSI handelt es sich um eine Vereinigung („Association“) nach französischem Recht, deren Hauptsitz in Frankreich liegt<sup>30</sup>.

Die Struktur von ETSI wird in Art. 10 der Statutes of ETSI<sup>31</sup> grundsätzlich festgelegt und durch die ETSI Rules of Procedure<sup>32</sup> ergänzt. Oberstes Entscheidungsgremium ist die Generalversammlung, die sich zwei Mal jährlich trifft und die generelle Ausrichtung des Instituts bestimmt<sup>33</sup>. Unterstützt wird die Versammlung durch den Verwaltungsrat<sup>34</sup>, der als Exekutivorgan der Generalversammlung fungiert. Die Publikationen des ETSI werden grundsätzlich innerhalb der „Technical Organization“ durch verschiedene sog. „Technical Bodies“ erarbeitet<sup>35</sup>. Daneben besteht allerdings die Möglichkeit, in themenbezogenen Spezialkomitees branchen- und technologieübergreifende Dokumente zu erarbeiten.

Zu den wichtigsten von ETSI erarbeiteten Dokumenten gehören neben den europäischen EN-Normen ETSI-Standards<sup>36</sup> und ETSI Technical Specifications. Letztere werden lediglich von

---

<sup>28</sup> Blind (2004), S. 77; innerhalb der Organisationsstruktur des DIN ist für elektrotechnische Normung die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. getragene und mit dem DIN gemeinschaftlich genutzte DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

<sup>29</sup> Der Aufgabenbereich von ETSI bezieht sich insbesondere auf private Telekommunikationssysteme und deren elektromagnetische Verträglichkeit, die integrierten Breitbandnetze und die Rundfunkübertragungsstandards; instruktiven Überblick zur Entstehungsgeschichte und den Aufgaben von ETSI findet sich bei Grützner (1994), S. 36 f.

<sup>30</sup> Art. 4 der ETSI Statuten; Welche Folgen das für den Rechtscharakter der gegenüber ETSI abgegebenen Erklärungen hat, wird unten, S. 26 ff., beschrieben.

<sup>31</sup> Im Folgenden: Statuten. Die hier maßgebliche, aktuelle Version wurde am 30.11.2011 von der Generalversammlung angenommen; nach deutschem Recht sind diese Statuten als Vereinsordnungen zu qualifizieren, Maaßen (2006), S. 264.

<sup>32</sup> Im Folgenden: Rules; Die hier maßgebliche, aktuelle Version wurde am 20.3.2013 durch die Generalversammlung angenommen. Ergänzt werden die Rules durch Annexe, welche weitere Konkretisierungen enthalten.

<sup>33</sup> Ausführlich zu den Befugnissen der Generalversammlung Art. 11, 12 der Statuten; Art. 3, 4, 11 der Rules i.V.m. Annex 3, 4.

<sup>34</sup> In der englischen Fassung bezeichnet als „Board“; die Aufgaben sind in Art. 14 der Statuten / Art. 5 Rules näher beschrieben.

<sup>35</sup> Gem. Ziff. 1 der Technical Working Procedures vom 19.9.2013 stehen hierzu folgende Strukturen zur Verfügung: ETSI Projekte, die sich mit den Bedürfnissen einzelner Marktsektoren auseinandersetzen sowie Technische Komitees, die sich mit einem bestimmten Technologiebereich beschäftigen und den anderen Technical Bodies beratend zur Seite stehen können. Daneben bestehen ETSI Partnerschafts-Projekte, welche in Kooperation mit Dritten zum Einsatz kommen, wenn der bearbeitete Bereich nicht von einem der anderen Technical Bodies übernommen werden kann.

<sup>36</sup> Dabei handelt es sich nach der hier verwendeten Terminologie um Normen, so dass im Folgenden von ETSI-Normen gesprochen wird.

den sie erarbeitenden Technischen Komitees verabschiedet und sind daher zwar weniger umfassend vorbereitet, aber schneller verfügbar. Wie einige andere Normungsorganisationen legt ETSI Wert darauf, dass die Entscheidungsfindungsprozesse konsensual<sup>37</sup>, d.h. ohne wesentliche Einwände einer wichtigen interessierten Partei nach Berücksichtigung aller Interessen und Gegenargumente<sup>38</sup>, zu Stande gekommen sind. Ist Konsens nicht zu erreichen, sehen die Verfahrensregeln Abstimmungsmodalitäten vor<sup>39</sup>. Ob überhaupt ein Stimmrecht besteht, hängt von der Art der Mitgliedschaft ab<sup>40</sup>. Die Entscheidungsleitlinien der Technical Bodies sind in Ziff. 1.7 der Technical Working Procedures<sup>41</sup> festgelegt. Auch hier soll Konsens erreicht werden; kommt es nicht dazu, kann der Vorsitzende die Entscheidung per (geheimer) Abstimmung anordnen. Die Gewichtung der Stimmen richtet sich gem. Art. 11 der ETSI Rules of Procedure nach der Höhe des Mitgliedsbeitrages, der sich wiederum anhand des auf Telekommunikationsprodukte entfallenden Jahresumsatzes<sup>42</sup> errechnet. Ein Vorschlag wird durch die Zustimmung von 71 % der Stimmberechtigten in der Abstimmung angenommen<sup>43</sup>.

Je nach Art des zu verabschiedenden Dokumentes, sind bei ETSI unterschiedliche Abstimmungsmodalitäten vorgesehen. Bei der Verabschiedung von EN-Normen wird, abweichend von dem Prinzip der funktionalen Repräsentation, eine sog. gewichtete nationale Abstimmung vorgenommen, bei der die nationalen Normungsorganisationen ihre Stimmen abgeben<sup>44</sup>. Wird eine EN angenommen, besteht für die nationalen Normungsinstitute eine Übernahmespflicht. ETSI Standards, die oft eine Vorversion für eine spätere EN darstellen<sup>45</sup> werden dagegen im Rahmen der „Membership Approval Procedure“ nach funktionaler Repräsentation<sup>46</sup> angenommen. Die ebenfalls von ETSI herausgegebenen Technischen Spezifikationen und Technische Reports werden innerhalb der Technical Bodies erarbeitet und auch nur durch sie verabschiedet.

---

<sup>37</sup> Vgl. Art. 11.1.1 der ETSI Rules of Procedure: „In all decisions, members shall endeavour to reach consensus“.

<sup>38</sup> Annex A 1 der ETSI Rules of Procedure.

<sup>39</sup> Art. 11 der ETSI Rules of Procedure i.V.m. den Annexen.

<sup>40</sup> Art. 1 ETSI Rules of Procedure: Unterschieden wird in Vollmitglieder, Assoziierte Mitglieder und Beobachter. Vollmitglieder können diejenigen Einheiten werden, die aus einem Mitgliedstaat der CEPT (Conference Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications) stammen; Assoziierte Mitglieder stammen aus Drittstaaten. Die Beobachterrolle kann von den zur Vollmitgliedschaft und assoziierten Mitgliedschaft qualifizierten Organisationen wahrgenommen werden, allerdings verschafft dieser Status kein Stimmrecht. Art. 1.5 der ETSI Rules of Procedure sieht zudem den Status als Berater vor. Dieser kann von Repräsentanten der Europäischen Kommission sowie der EFTA wahrgenommen werden.

<sup>41</sup> Die hier maßgebliche, aktuelle Version wurde am 19.9.2013 vom Rat verabschiedet.

<sup>42</sup> Sog. ECRT, Electronics Communications Related Turnover. Genauer bezeichnet das denjenigen Jahresumsatz, der auf den in Art. 2 und 3 der ETSI-Statuten niedergelegten Zweck und Umfang der Aktivitäten basiert.

<sup>43</sup> Für den Fall, dass 71 % im ersten Wahlgang nicht erreicht werden, werden die Stimmen neu ausgezählt und die Mehrheit ausschließlich auf Basis der Stimmen der Vollmitglieder neu kalkuliert. Ergeben sich so 71 %, ist der Vorschlag ebenfalls angenommen.

<sup>44</sup> Die Prozedur richtet sich nach Art. 13.5 der Rules i.V.m. Art. 11.2.1. Das Vorgehen der nationalen Normungsorganisationen ist in Art. 13.2 der Rules beschrieben; vgl. auch Ziff. 2.2 der Technical Procedures. Unterschieden wird in ein- und zweistufiges Verfahren, wobei die nationalen Normungsorganisationen jeweils öffentliche Umfragen in Bezug auf die zu verabschiedende Norm durchführen und die Ergebnisse in die Abstimmung einbringen müssen; Die Gewichtung der Stimmen ist in Annex 3 der Rules festgelegt.

<sup>45</sup> Wiesendahl (2007), S. 128.

<sup>46</sup> Zum Begriff s.o., S. 5.



Eine Bindungswirkung in Bezug auf möglicherweise später folgende Normungsarbeit kommt ihnen nicht zu, es handelt sich lediglich um Empfehlungen<sup>47</sup>.

## **2. Standardisierung außerhalb von Normungsorganisationen**

Neben der formal organisierten und strukturierten Normung bilden sich auch immer wieder Zusammenschlüsse verschiedener Akteure, welche die Vereinheitlichung bestimmter technischer Spezifikationen zum Ziel haben. Diese können sehr vielgestaltig sein und je nach Zweck und Entscheidungsstrukturen gewisse Ähnlichkeiten zur Normung aufweisen.

### **a) Standardisierungsorganisationen**

Die größte Verwandtschaft zu den Normungsorganisationen weisen diejenigen Zusammenschlüsse auf, welche sich durch eine breit zugängliche Mitgliederstruktur und formell festgelegte Entscheidungsprozesse auszeichnen<sup>48</sup>. Ihre Entstehung ist darauf zurückzuführen, dass eine gegenüber der Normungsarbeit flexiblere und schnellere Setzung von Standards bezweckt werden sollte<sup>49</sup>. Obwohl es hier unterschiedliche Erscheinungsformen gibt, lassen sich die so initiierten Standardisierungsvorhaben definieren als „privatwirtschaftlich organisierte, überbetriebliche und im Kollektiv planmäßig und gemeinschaftlich durchgeführte Festlegung technischer Konstruktionsmerkmale, Gütereigenschaften oder Verfahrensweisen, die dazu bestimmt sind, eine einheitliche technische Basis für bestimmte Produkte oder Verfahren bereitzustellen.“<sup>50</sup>

Ein Beispiel für eine nach dieser Definition als Standardisierungsorganisation zu qualifizierende Einheit ist die Internet Engineering Task Force (IETF). Die aus einem losen Zusammenschluss von Ingenieuren hervorgegangene IETF wird finanziert und koordiniert von der Internet Society, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA und in der Schweiz<sup>51</sup>. Im Gegensatz zu der formellen Strukturierung bei ETSI, setzt die IETF auf ein möglichst leicht zugängliches und breit gefächertes Teilnehmerumfeld und verzichtet daher auf eine formelle Mitgliedschaft<sup>52</sup>. Die Arbeit findet im Wesentlichen über die Beteiligung an Mailinglisten statt;

---

<sup>47</sup> Vgl. Ziff 2.2.4 der Technical Procedures.

<sup>48</sup> Nicht alle Autoren nehmen eine Differenzierung zwischen Standardisierungsorganisation und Industriekonsortien vor; wie hier Maaßen (2006), S. 35 ff, für eine einheitliche Behandlung als Konsortium Balitzki (2013), S. 30 f.; Kübel (2004), S. 351; Ullrich, GRUR 2007, 817, 818 f.

<sup>49</sup> Cargill (2002), S. 5 f.; K. Jakobs/Blind (2009), S. 1; Zur Geschwindigkeit der Entwicklung und Evolution von Standards insgesamt Baron/Blind/Pohlmann (2011); Das DIN hat mittlerweile auf das Problem der langen Entstehungsdauer von Normen reagiert und mit dem Programm DIN Spec ein Verfahren entwickelt, welches bei schlankeren Strukturen und abgeschwächten Anforderungen an das Konsensprinzip schneller zu marktfähigen Ergebnissen führt.

<sup>50</sup> Definition durch Burghartz (2011), S. 36 f., der für die Begrifflichkeit „Standard“ nicht zwischen den unter Beteiligung einer Standardisierungsorganisation und den durch eine reine Unternehmenskooperation entstandenen Standards unterscheidet, sondern hier je nach Status der Organisation offizielle und inoffizielle Standardisierungsorganisationen annimmt.

<sup>51</sup> Vgl. die selbstgegebene Zusammenfassung unter <http://www.ietf.org/about/about-the-ietf-de.pdf> (abgerufen am 15.5.2016). Für eine Beschreibung „von außen“ Bekkers/Updegrove (2012), S. 24.

<sup>52</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 23; allerdings betonen die Verantwortlichen bei der IETF, dass trotzdem ein Rechtsverhältnis zwischen der IETF und ihren Teilnehmern bestehen würde, vgl. Bekkers/Updegrove (2012), S. 29.

daneben hält die Internet Society drei Mal jährlich persönliche Treffen ab. Die Arbeitsgruppen sind themenspezifisch geordnet und werden von einzelnen Personen geleitet<sup>53</sup>, die Mitglieder eines Steuerungsgremiums sind<sup>54</sup>. Ergänzt wird dieses Gremium von dem Internet Architecture Board (IAB), welches den Gesamtüberblick über die verschiedenen Arbeiten gewährleisten und gleichzeitig als Beschwerdeinstanz bei Konflikten mit dem Steuerungsgremium fungieren soll<sup>55</sup>. Interessierte können sich einbringen, in dem sie sich an Diskussionen beteiligen, Entwürfe einreichen oder an den Treffen teilnehmen. Entsprechend dieser sehr offenen Ausgestaltung, verfügt die IETF im Gegensatz zu ETSI auch nicht über ausgefeilte Abstimmungsmechanismen, sondern basiert die Ergebnisse auf „grobem Konsens und lauffähigem Code“<sup>56</sup>.

## **b) Konsortien**

Von den Standardisierungsorganisationen, die sich durch eine diverse Mitgliederstruktur und breite Aktivitäten auszeichnen, kann begrifflich das Konsortium abgegrenzt werden. Konsortien bestehen aus mindestens zwei Unternehmen, die sich über die Verwendung bestimmter technischer Spezifikationen abstimmen, ohne dass sie sich die für Standardisierungsorganisationen typischen Strukturen in Hinblick auf Mitgliedschaftsmöglichkeiten und Abstimmungsprozesse geben<sup>57</sup>. Konsortien können als „strategische Allianz“<sup>58</sup> oder auch als „non-profit-organization“ konstituiert sein<sup>59</sup> und je nach Konstanz und Zweck in verschiedenen gesellschaftsrechtliche Kategorien eingeordnet werden<sup>60</sup>. Zwar kann es auch bei Konsortien darum gehen, den Wettbewerb um den Standard durch kollaboratives Verhalten auszuschalten. Dies geht aber in der Regel nicht mit den Einschränkungen einher, welche die Mitgliedschaft in einer Standardisierungs- oder Normungsorganisation mit sich bringt. Die Abgrenzung ergibt sich also vor allem dadurch, dass die Mitglieder eines Konsortiums weniger Kontrolle abgeben als solche einer Standardisierungsorganisation. Ziel der Kooperation in einem Konsortium kann es sein, die gemeinsam erarbeiteten technischen Spezifikationen als de facto Standard durchzusetzen. Prominentes Beispiel hierfür sind die „Rainbow Books“, eine Zusammenstellung von Standards, durch welche die Formate von CDs definiert werden. Die technischen Informationen kamen ursprünglich von den Unternehmen Sony und Philips, später schlossen sich auch weitere Hersteller an<sup>61</sup>. Juristische Bekanntheit erlangte insbesondere das „Orange Book“, ein Standard

---

<sup>53</sup> Sog. Area Directors (ADs), <http://www.ietf.org/about/> (abgerufen am 15.5.2016).

<sup>54</sup> Die sog. Internet Engineering Steering Group (IESG), <http://www.ietf.org/about/> (abgerufen am 15.5.2016).

<sup>55</sup> <http://www.ietf.org/about/> (abgerufen am 15.5.2016).

<sup>56</sup> So in der Selbstbeschreibung, <http://www.ietf.org/about/about-the-ietf-de.pdf>; siehe auch Bekkers/Updegrave (2012), S. 23.

<sup>57</sup> Vgl. Updegrave, StandardView 1995, 143, 144.

<sup>58</sup> Maaßen (2006), S. 37, der als Beispiel die Kooperation von Motorola und Microsoft zum Bau von Mobiltelefonen nennt.

<sup>59</sup> Maaßen (2006), S. 37, mit dem Beispiel der Web Services Interoperability Organization, einem Industriekonsortium zur Verbesserung der Interoperabilität im World Wide Web, vgl. <http://www.ws-i.org/about/FAQ.aspx> (abgerufen am 28.1.2016).

<sup>60</sup> Maaßen (2006), S. 37.

<sup>61</sup> Für eine Darstellung des Entwicklungsprozesses siehe auch die Studie Patents and Standards, A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 71.

für beschreibbare CD Formate, auf Basis dessen die Leitentscheidung des BGH zum kartellrechtlichen Zwangslizenz einwand gegen Unterlassungsansprüche aus standardessentiellen Patenten erging<sup>62</sup>. Da auch dem Konsortium kollektive und bewusste Entscheidungen zur überbetrieblichen technischen Vereinheitlichung zu Grunde liegen, können ihre Arbeitsergebnisse ebenfalls dem Begriff des Standards zugerechnet werden.

### **c) Faktischer Standard als Gegenbegriff zur organisierten Standardisierung/Normung**

Als faktischer Standard oder auch de facto Standard wird die Konstellation bezeichnet, dass eine Technologie<sup>63</sup> sich im Wettbewerb derart durchsetzt, dass sie durch alle weiteren Marktakteure berücksichtigt oder sogar verwendet werden muss, da alternative Angebote verdrängt wurden<sup>64</sup> oder keine gleichwertige Funktionalität bieten. Dies kann durch (technische) Überlegenheit, zeitlichen Vorsprung bei der Markteinführung oder geschickte Strategie des innovativen Unternehmens geschehen<sup>65</sup>. Häufig spielen hier auch starke Netzwerkeffekte eine Rolle, also der Umstand, dass unabhängig von dem Bestehen eines physischen Netzes oder einer technischen Verbindung<sup>66</sup> „der wirtschaftliche Nutzen eines Gutes vom Grad der Verbreitung gleichartiger Güter abhängt“<sup>67</sup>, das einzelne Element also dadurch eine Wertsteigerung erfährt, dass viele sie verwenden. Die Steigerung des Nutzens eines einzelnen Gerätes kann auch dann durch die größere Verbreitung gleichartiger Technologie nutzbringender werden, wenn sich dadurch die Verfügbarkeit von Inhalten oder Reparaturmöglichkeiten<sup>68</sup> erhöht<sup>69</sup>. Als Beispiel wird hier der Besitz eines DVD-Players genannt, der für den Besitzer dadurch im Wert steigt, dass bei größerer Verbreitung auch die Verfügbarkeit abspielbarer Inhalte zunimmt. Diese Effekte können die Entstehung oder Verfestigung eines de facto Standards begünstigen. Prominentes Beispiel für einen de facto Standard ist die bereits seit langem bestehende Verbreitung des Betriebssystems „Windows“ der Firma Microsoft zu nennen. Die hier zeitweise bestehende Marktanteile von 90 % auf dem Markt für Client-PC-Betriebssysteme hatten dafür gesorgt, dass Anbieter von Software und anderen Betriebssystemen auf Schnittstelleninformationen durch Microsoft angewiesen waren, um vermarktungsfähige Produkte zu entwickeln<sup>70</sup>. Der hierdurch

---

<sup>62</sup> Zu diesem Verfahren und seinen Beteiligten ausführlich unten, S.83.

<sup>63</sup> Der Begriff der „Technologie“ wird hier in Anlehnung an Königs, GRUR 2014, 1155, 1158 nicht wie in den Technologietransfer Leitlinien der Kommission synonym mit „Patent“, sondern als Oberbegriff für den „gesamten technischen Input“ einer technischen Innovation verwendet.

<sup>64</sup> Picht (2013), S. 168; vgl. auch Maaßen (2006), S. 37.

<sup>65</sup> Picht (2013), S. 169 unter Hinweis auf Drexler u.a., S. 216.

<sup>66</sup> Sog. virtuelle Netze, Maaßen (2006), S. 41, m.w.N.

<sup>67</sup> Maaßen (2006), S. 39, unter Verweis auf Katz/Shapiro, American Economic Review 1985, 424 ff.; plakatives Beispiel für den so beschriebenen Effekt ist der Besitz eines Telefons: Ein einzelnes Gerät hat weder für den Besitzer noch für die Volkswirtschaft als Ganzes einen Nutzen. Je mehr Telefone aber miteinander verbunden werden, desto höher steigt auch der Nutzen jedes einzelnen Gerätes, Beispiel bei Gröhn (1999), S. 25.

<sup>68</sup> Burghartz (2011), S. 47.

<sup>69</sup> Teilweise werden diese Entwicklungen als indirekte Netzwerkeffekte bezeichnet, so DIN, Nutzen der Normung, 2000, S. 19 f.

<sup>70</sup> So die durch das EuG nicht beanstandete Feststellung der Europäischen Kommission, vgl. EuG, 17.9.2007, Slg. 2007 II-03601 – Microsoft.

mögliche Missbrauch von Marktmacht konnte durch die Anordnung der Offenlegung von Schnittstellen abgestellt werden<sup>71</sup>.

De facto Standards werfen einige interessante Fragen insbesondere in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht auf und waren auch schon mehrmals Gegenstand richtungsweisender Entscheidungen der nationalen und europäischen Wettbewerbsbehörden und Gerichte. Anders als bei koordinierten Standardisierungsbemühungen, liegt dem aus der erfolgreichen Marktleistung eines Unternehmens hervorgegangene de facto Standard in der Regel nicht der bewusste Entschluss mehrere Teilnehmer zur Vereinheitlichung von Technologien oder Spezifikationen zu Grunde. Zudem ist zu beachten, dass die überlegene Marktstellung des Inhaber eines de facto Standards auch auf eine überlegene Leistung hindeuten kann, so dass die rechtlichen Wertungen bezüglich der Schutzwürdigkeit der beteiligten Interessen anders ausfallen können. Allerdings ergeben sich Überschneidungen zu den hier untersuchten Fällen koordinierter Standardisierungsbemühungen beispielsweise daraus, dass auch ein durch Zusammenwirken entstandener Standard sich erst faktisch durchsetzen muss, bevor er ein Gewicht im Wettbewerb erlangen und seinen Beteiligten eine besondere Marktposition verschaffen kann. Nichtsdestotrotz wird hier auch für diese Situationen aufgrund der unterschiedlichen Entstehungsweise die an der Art der Erarbeitung, nicht zwingend der Marktsituation orientierte Bezeichnung verwendet und ansonsten die oben beschriebene Terminologie genutzt.

#### **d) Abgrenzung zu innerbetrieblichen Normen**

Neben den überbetrieblich erarbeiteten Normen und Standards arbeiten einige Unternehmen auch mit internen „Normen“, die zur Sicherung der Produktionsqualität oder der Verbesserung der Abläufe eingesetzt werden<sup>72</sup>. Soweit diese nicht durch eine überbetriebliche Kollaboration entstanden sind, fallen sie nicht unter die hier vertretenen Definitionen von Standard oder Norm und entfalten auch nicht diejenigen Schwierigkeiten, welche die Zusammenarbeit vieler Akteure mit größtmöglicher Breitenwirkung mit sich bringt. Sie sind daher nicht Gegenstand dieser Arbeit.

### **3. Zusammenfassung**

Die Begriffe „Norm“ und „Standard“ weisen einen unterschiedlichen Sinngehalt auf und sind daher nicht synonym zu verwenden. Während Normen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie unter Beteiligung einer anerkannten Normungsorganisation erarbeitet worden sind, umfasst der Begriff des Standards auch solche technischen Regelwerke, die zwar in koordinierten Bemühungen, aber ohne die Beteiligung einer solchen Stelle entstanden sind. Im Fortgang dieser Arbeit wird „Standard“ daher als der weitere Oberbegriff verwendet, der auch außerhalb von Normungsorganisationen entstandene technische Dokumentationen mit einschließen kann. Hier gibt es eine Vielzahl von Initiativen, die zwar keine staatliche Anerkennung besitzen, in ihrer Struktur und Arbeit aber Ähnlichkeiten zu der Arbeit der „klassischen“ Normungsorganisationen aufweisen. Neben der strukturellen Öffnung für eine Vielzahl von Mitgliedern zählen

---

<sup>71</sup> Allerdings gestaltete sich die konkrete Bestimmung der Microsoft obliegenden Handlungen schwierig, vgl. EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 Microsoft.

<sup>72</sup> Kübel (2004), S. 9.

zu den gemeinsamen Merkmalen auch das Vorhandensein von mehr oder weniger ausdifferenzierten Prozessregeln und teils auch Regeln zum Umgang mit geistigem Eigentum<sup>73</sup>, welche die Schutzrechtsinhaber in ihrer Entscheidungsfreiheit bei der Art der Lizenzierung einschränken. Entsprechend liegt der Teilnahme an Standardisierungsprozessen der bewusste Entschluss eines Unternehmens oder einzelner Personen zu Grunde, sich an Bemühungen zur technischen Vereinheitlichung zu beteiligen und ihre Arbeitsergebnisse auf diese Weise einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wegen des fehlenden „staatlichen“ Charakters, sind Standardisierungsorganisationen in höherem Maße auf die Durchsetzung ihrer Arbeitsergebnisse am Markt angewiesen, also letztlich darauf, dass sich ihre Arbeiten als de facto Standard etablieren. Hier finden sich Überschneidungen zu den hier als Konsortien beschriebenen Projekten. Ein de facto Standard ist dagegen weniger ein institutionelles als ein faktisches Phänomen. Standardisierungs- und Konsortienarbeit können zur Entstehung eines de facto Standards führen. Das ist dann aber weniger Folge der gemeinsamen Entscheidung zur Vereinheitlichung technischer Gegebenheiten für eine Vielzahl von Marktteilnehmern, sondern setzt weitere ökonomische und technische Umstände wie die Abwesenheit gleichwertiger Lösungen, einfache Zugänglichkeit und geringe Wechselkosten voraus. Insofern unterscheidet sich eine durch Standardisierungs- oder Konsortialarbeit entstandene technische Spezifikation<sup>74</sup> nicht von derjenigen eines einzelnen Unternehmens, welche sich durch Überlegenheit der Lösung zu einem faktischen Standard entwickelt hat.

## **II. Technische Standardisierung und Kartellrecht**

Ebenso wie die einzelnen Beteiligten eines Standardisierungsprozesses, sind auch die Organisationen selbst an die Wettbewerbsregeln gebunden<sup>75</sup>. Da es, wie gezeigt, bei Normungs- und Standardisierungsorganisationen um ausdifferenzierte Formen des Zusammenwirkens zwischen Unternehmen und ggf. weiteren Organisationen geht, sind insbesondere die Vorgaben des europäischen und nationalen Kartellrechts zu beachten. Diese sind im europäischen Primärrecht im Wesentlichen in Art. 101, 102 AEUV kodifiziert und finden sich auch in den nationalen Kartellgesetzen, in Deutschland in §§ 1-3, §§ 19, 20 GWB, wieder und regeln neben dem Verbot des wettbewerbsbeschränkenden Zusammenwirkens auch das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht durch marktbeherrschende Unternehmen.

Die Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent wird in Literatur und Rechtsprechung im Wesentlichen über die Anwendung von Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB beurteilt und dort in Zusammenhang mit der Frage diskutiert, unter welchen Voraussetzungen für den Anwender eines Standards ein Anspruch auf Erteilung einer Lizenz an dabei genutzten Schutzrechten aus kartellrechtlichen Vorschriften folgt (sog. kartellrechtliche Zwangslizenz). Da für den Fokus dieser Arbeit aber auch die Arbeits- und Funktionsweise

---

<sup>73</sup> Hierzu unten, S. 41.

<sup>74</sup> Der Begriff der technischen Spezifikation kann definiert werden als „eine Form eingehender technischer Dokumentation“, vgl. EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601. – Microsoft, Rn. 198.

<sup>75</sup> Da sich die vorliegende Untersuchung auf die in Europa und schwerpunktmäßig in Deutschland auftretenden Problemfelder konzentriert, beziehen sich auch die folgenden Darstellungen auf die in der Europäischen Union geltenden Wettbewerbsregeln des AEUV. Die nationalen Vorschriften entsprechen der Europäischen Rechtslage weitestgehend, so dass auf die Regeln des GWB nicht gesondert eingegangen wird.

der Normungs- und Standardisierungsverbände von entscheidender Bedeutung ist, werden im Folgenden die kartellrechtlichen Vorgaben des Art. 101 AEUV<sup>76</sup> dargestellt. Auf die kartellrechtliche Zwangslizenz nach Art. 102 AEUV wird unten<sup>77</sup> ausführlich eingegangen.

## 1. Art. 101 AEUV

Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV ist das Vorliegen einer Vereinbarung zwischen Unternehmen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt, die also „ihrem Wesen nach dazu geeignet ist, den Wettbewerb i.S.v. Art. 101 Abs. 1 AEUV zu beschränken“<sup>78</sup>. Nach dem in Rechtsprechung und Lehre als maßgeblich anerkannten funktionalen Unternehmensbegriff ist damit jede wirtschaftliche tätige Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform oder der Art ihrer Finanzierung, grundsätzlich geeignete Adressatin der europäischen Kartellregeln. Im Zusammenhang mit Standardisierung und Normung kann diese Voraussetzung sowohl von den Standardisierungs- und Normungsorganisationen selbst als auch durch ihre Mitglieder oder die Teilnehmer privatwirtschaftlich organisierter Konsortien erfüllt werden<sup>79</sup>. Das führt dazu, dass bereits die Zulässigkeit der Durchführung von Normungs- und Standardisierungsprozessen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen sind nach Ansicht der Kommission dann anzunehmen, wenn mindestens einer der anerkannten Wettbewerbsparameter negativ beeinflusst wird. Hierzu zählen neben dem Preis auch die Innovationskraft eines Marktes oder die Produktvielfalt<sup>80</sup>. Zudem muss durch die Vereinbarung die Entscheidungsfreiheit einer der Parteien<sup>81</sup> oder anderer Marktteilnehmer beschränkt werden<sup>82</sup>. Des Weiteren muss ein gewisses Maß an Erheblichkeit gegeben sein, damit die Relevanz für den Binnenmarkt anzunehmen ist<sup>83</sup>. Welche Voraussetzungen hier im Einzelnen gelten, hat die Europäische Kommission in ihren Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarung über horizontale Zusammenarbeit<sup>84</sup> (Horizontalleitlinien) konkretisiert.

---

<sup>76</sup> Wegen der im Wesentlichen gleichen Behandlung nach nationalem Recht, wird auf die Regelungen des GWB nicht eingegangen.

<sup>77</sup> S. 79.

<sup>78</sup> Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01, Einleitung Ziff. 23 f.

<sup>79</sup> Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B Rn. 37a; die Horizontalleitlinien stellen in Ziff. 258 ausdrücklich klar, dass die anerkannten europäischen Normungsorganisationen „insoweit dem Wettbewerbsrecht [unterliegen], als sie als Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen im Sinne der Art. 101 und 102 AEUV betrachtet werden können“. Das erfordert eine wirtschaftliche Tätigkeit, die in der Erstellung von Normen und Standards gegen Entgelt zu sehen ist, M. Jakobs (2010), S. 50.

<sup>80</sup> Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01, Einleitung Ziff. 27.

<sup>81</sup> Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01, Einleitung Ziff. 27, unter Hinweis auf EuGH, Urt. v. 28.05.1998, C-7/95 P, Slg. 1998, I-03111 - John Deere, Rn. 88; EuGH, Urt. v. 23. 11. 2006 - C-238/05, Slg. I 2006, 11145 - Asnef-Equifax, Rn. 51.

<sup>82</sup> Emmerich, in: Immenga/Mestmäcker, Art. 101 Abs. 1 AEUV, Rn. 179.

<sup>83</sup> Dies ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Erfordernis der marktbeherrschenden Stellung, welches für Art. 102 AEUV notwendig ist; hier sind im Zweifel größere Marktanteile vonnöten, Leitlinien Technologietransfer, Abl. 2004/C 101/02, Rn. 15.

<sup>84</sup> Abl. 2011/C 11/01.

## 2. Die Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission

Die Europäische Kommission veröffentlicht regelmäßig Leitlinien, in denen sie ihre Rechtsauffassung zu bestimmten Themen darlegt und so den Rechtsanwendern ein gewisses Maß an Sicherheit darüber verschafft, welche Verhaltensweisen als kartellrechtlich unproblematisch eingestuft werden können. Für den Normungs- und Standardisierungsbereich sind hier im Wesentlichen die Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit<sup>85</sup> (Horizontalleitlinien) maßgeblich, da Standardisierungsvereinbarungen in der Regel Absprachen zwischen tatsächlichen und potentiellen Wettbewerbern beinhalten und daher horizontale Vereinbarungen im Sinne der Leitlinien<sup>86</sup> vorliegen<sup>87</sup>. Eine Unterscheidung zwischen Normungs- und Standardisierungsvereinbarungen wird in den Leitlinien nicht getroffen, es kann daher davon ausgegangen werden, dass alle der oben beschriebenen Formen des organisierten Zusammenwirkens zur Erarbeitung gemeinsamer technischer Spezifikationen hiervon erfasst werden.

Die Kollaboration von Unternehmen kann auch bei Standardisierungsvorhaben dann auf Basis des Kartellrechts untersagt werden<sup>88</sup>, wenn sie eine potentielle oder tatsächliche Beschränkung für den Wettbewerb bezweckt oder bewirkt und die Vereinbarung dazu geeignet ist, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Das ist bei horizontalen Vereinbarungen grundsätzlich möglich<sup>89</sup>. Im Zusammenhang mit Standardisierungsvereinbarungen<sup>90</sup> liegt das Risiko der Wettbewerbsbeschränkung in der möglichen Verschließung des Marktes für standardgemäße Produkte, wenn die freie Zugänglichkeit des Standards nicht gewährleistet ist<sup>91</sup>. Zudem besteht die Gefahr, dass die Plattform der Standardisierung dazu genutzt wird, weitere den Wettbewerb beschränkende Vereinbarungen wie beispielsweise Preisabsprachen zu treffen<sup>92</sup>.

---

<sup>85</sup> ABl. 2011/C 11/01.

<sup>86</sup> Diese Definition findet sich bereits im ersten Absatz der Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Rn. 1.

<sup>87</sup> Dies trifft jedenfalls auf die Entscheidung über die Verabschiedung einer Norm/eines Standards zu; besitzt die Standardisierungsorganisation eine eigene Rechtspersönlichkeit, kann hier möglicherweise zu differenzieren sein, da sie sich selbst nicht im Wettbewerb zu ihren Mitgliedern befindet und daher die Definition der horizontalen Vereinbarung nicht komplett passen dürfte.

<sup>88</sup> Vgl. die Rede der damaligen Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes vom 10.06.2008, „Being open about Standards“, Speech/08/317: *„Standards are clearly more important than ever. They often facilitate economies of scale but their real impact on technology markets is their interoperability. [...] Allowing companies to sit around a table and agree technical developments for their industry is not something that the competition rules would usually allow. So when it is allowed we have to look carefully at how it is done.“*, zitiert nach Straus, GRUR Int 2011, 469.

<sup>89</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Einleitung Ziff. 15.

<sup>90</sup> Die deutsche Fassung der Horizontalleitlinien nutzt die Begrifflichkeit „Norm“; bezieht in diesen Terminus aber sowohl die von den anerkannten Organisationen geschaffenen als auch die durch Konsortien, Foren oder Vereinbarungen einzelner Unternehmen entstandenen Spezifikationen mit ein und umfasst daher nach der oben für diese Arbeit zu Grunde gelegten Terminologie alle Fälle von „Standards“. Entsprechend wird in den folgenden Zitaten und Ausführungen die Begrifflichkeit „Norm“ der Europäischen Kommission durch „Standard“ ersetzt.

<sup>91</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Einleitung Ziff. 38.

<sup>92</sup> Diese Gefahr sieht auch die Europäische Kommission, Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 299, Fn. (1).

Als weiteres Beispiel für eine Wettbewerbsbeschränkung durch Standardisierung nennen die Horizontalleitlinien Vereinbarungen eines nationalen Herstellerverbandes, die einen Standard setzen und sodann Druck auf Dritte ausüben, nur noch dem gemäße Produkte zu verwenden<sup>93</sup>. Ebenfalls als wettbewerbsbeschränkend wird die gemeinschaftliche Nutzung von Standards angesehen, wenn sie dazu dienen sollte, neueren, konkurrierenden Technologien keinen Raum für Erfolg zu geben<sup>94</sup>. Bei der Beschreibung zulässiger Normenvereinbarungen wird differenziert: Eine Wettbewerbsbeschränkung ist jedenfalls dann nicht anzunehmen, wenn keine Marktmacht besteht oder (noch) Konkurrenz zwischen mehreren verschiedenen Standards besteht<sup>95</sup>. Damit dürften insbesondere die Fälle der oben beschriebenen Industriekonsortien gemeint sein, bei denen unterschiedliche technische Spezifikationen so lange miteinander konkurrieren, bis sich eine durchsetzt. Die Kommission legt zudem explizit Kriterien zu Grunde, bei denen eine Beschränkung des Wettbewerbs jedenfalls nicht anzunehmen ist<sup>96</sup>:

*„Ist die Möglichkeit der **uneingeschränkten** Mitwirkung am Normungsprozess gegeben und das Verfahren für die Annahme der betreffenden Norm **transparent**, liegt bei Normenvereinbarungen, die **keine Verpflichtungen zur Einhaltung der Norm** enthalten und Dritten den **Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen** gewähren, keine Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 101 Absatz 1 vor.“<sup>97</sup>*

Damit sind im Wesentlichen vier Kriterien ausgesprochen: Die Möglichkeit zur Beteiligung für alle Interessierten, die Einrichtung von transparenten und gerechten Verfahren, die fehlende Verpflichtung zur Standardkonformität und die Sicherung des Zugangs, die durch die terminologische Nähe zu den unter dem Akronym FRAND bekannten Kriterien verstanden werden kann als die Abgabe und Einhaltung einer Erklärung, interessierten Dritten Lizenzen zu fairen, vernünftigen, nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen<sup>98</sup>. Es liegt also in der Verantwortung der Standardisierungsorganisation, durch Regeln und Verfahren sicherzustellen, dass diese Kriterien eingehalten werden und auch Rechtsnachfolger von Schutzrechtsinhabern daran gebunden sind<sup>99</sup>. Entsprechend geht das „Grundverständnis“ der Europäischen Kommission offenbar dahin, Standardisierungsbemühungen (nur) dann für wettbewerbsrechtlich tolerabel zu erachten, wenn sie sich durch die Schaffung größerer Interoperabilität letztlich doch wettbewerbsfördernd auswirken und Vorteile für Verbraucher mit sich bringen<sup>100</sup>. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die zitierte Vorgehensweise nicht die einzige denkbare, den Wettbewerb nicht beschränkende Lösung darstellt. Es wird in den Horizontalleitlinien ausdrücklich darauf

---

<sup>93</sup> Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01, Ziff. 273.

<sup>94</sup> Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01, Ziff. 273 unter Verweis auf die Entscheidung der Kommission in der Sache IV/35.691/E-4: - Fernwärmetechnik-Kartell, ABl. L 24 vom 30.01.1999.

<sup>95</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 277.

<sup>96</sup> Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass die Nichteinhaltung dieser Grundsätze nicht automatisch zu der Annahme einer Wettbewerbsbeschränkung führt; die an der Standardisierung Beteiligten müssen bei Abweichungen selbst prüfen, ob eine Beschränkung vorliegt, Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 279.

<sup>97</sup> Hervorhebungen im Original, Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 280.

<sup>98</sup> Fair, reasonable und non discriminatory. Ausführlich zur FRAND-Erklärung unten, S. 144ff.

<sup>99</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 285.

<sup>100</sup> Straus, GRUR Int 2011, 469, 470.



hingewiesen, dass auch andere Wege möglich sind, es allerdings den Standardisierungsorganisationen obliegt, die wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit herzustellen<sup>101</sup>. Besteht der Verdacht, dass eine Vereinbarung über einen Standard den Wettbewerb beschränken könnte, sind die potentiellen Auswirkungen auf die betreffenden Märkte zu untersuchen<sup>102</sup>. Bei der Prüfung der anzunehmenden Auswirkungen von Standardisierungsvorhaben auf betroffene Märkte können als Kriterien bspw. die Freiheit der Beteiligten, „andere Normen oder Produkte zu entwickeln, die nicht der vereinbarten Norm entsprechen“<sup>103</sup>, die Marktanteile des Standards oder der Norm selbst sowie die Möglichkeiten Dritter, diskriminierungsfreien, effektiven Zugang zur Norm zu erhalten<sup>104</sup>, mit einbezogen werden.

### **3. Besonderheiten im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten**

Bei der Frage nach dem Zugang zur Norm kommt dem Umgang mit Immaterialgüterrechten erhebliche Bedeutung zu. Grundsätzlich geht die Europäische Kommission von der Wettbewerbsfördernden Wirkung von Immaterialgüterrechten aus<sup>105</sup>. Allerdings erkennt sie auch an, dass sich gerade im Zusammenhang mit Normung und Standardisierung ein Problem dadurch entstehen könnte, dass „Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums [...], die für die Einführung einer Norm benötigt werden, im Normungskontext auch die Kontrolle über die Nutzung einer Norm erlangen“<sup>106</sup> können. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Nutzung des Standards eine Marktzutrittsschranke darstellt und sich somit die Gelegenheit zu wettbewerbswidrigem Verhalten bietet<sup>107</sup>. Beispielhaft lassen sich hier ein sog. Hold-Ups, d.h. die Verzögerung der Möglichkeit zur rechtmäßigen Nutzung durch Lizenzverhandlungen auf Seiten des Schutzrechtsinhabers oder die Forderung überhöhter Lizenzgebühren anführen. Allerdings wird auch hier betont, dass „nicht unterstellt [wird], dass die Inhaberschaft oder die Ausübung dieser Rechte dem Besitz oder der Ausübung von Marktmacht gleichkommt. Die Frage der Marktmacht kann nur im Einzelfall geprüft werden“<sup>108</sup>.

Ungeklärt ist, wie sich ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV im Verhältnis eines Inhabers eines standardessentiellen Patentes zu einem potentiellen Lizenznehmer auswirkt. Die deutsche Rechtsprechung hat sich in dieser Frage äußerst zurückhaltend geäußert und in den meisten Fällen befunden, dass allein der Verstoß gegen Art. 101 AEUV keine Auswirkungen darauf hat, ob der Schutzrechtsinhaber in der Ausübung seiner Rechte eingeschränkt wird<sup>109</sup>.

---

<sup>101</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 279.

<sup>102</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 292.

<sup>103</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 293.

<sup>104</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 294.

<sup>105</sup> Vgl. hierzu nur die Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 269; siehe auch unten, S.75.

<sup>106</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 269.

<sup>107</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 269.

<sup>108</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 269.

<sup>109</sup> Eine Ausnahme stellt hier die Entscheidung des LG Mannheim, Beschl. v. 21.11.2014, 7 O 23/14 dar, in der in Übereinstimmung mit einigen Stimmen aus der Literatur eine Beschränkung der Erhebung einer Unterlassungsklage aus Art. 101 AEUV angenommen wurde. Ausführlich zu dieser Herangehensweise siehe unten, S. 130.

#### **4. Möglichkeit der Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV**

Die Prüfung des Verstoßes gegen das Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV hat zweistufig zu erfolgen: Zunächst ist zu prüfen, ob durch das Zusammenwirken eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt wird. Sollte das festgestellt werden, ist nach Art. 101 Abs. 3 AEUV zu fragen, ob die Vereinbarung neben der Beschränkung auch eine wettbewerbsfördernde Wirkung zukommt, wobei eine Freistellung sowohl auf Grundlage einer Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) als auch durch eine Einzelfreistellung erreicht werden kann. Das wäre der Fall, wenn die Vereinbarung zwar grundsätzlich wettbewerbsbeschränkenden Charakter hätte, die mit ihr bewirkten Vorteile für Wettbewerber und Verbraucher aber die Nachteile überwiegen. Wie gezeigt, liegen die Vorteile von Standardisierung insbesondere in den damit verbundenen Effizienzvorteilen<sup>110</sup>. Dies betrifft auch und gerade die ETSI-Standards, da ein wesentlicher Auftrag in der Herstellung von Kompatibilität zwischen elektronischen Geräten liegt. Neben der vorteilhaften Wirkung auf den Wettbewerb, ist die Unerlässlichkeit der wettbewerbsbeschränkenden Abrede weitere Voraussetzung für deren Rechtfertigung unter Art. 101 Abs. 3 AEUV. Dazu zählt im Standardisierungskontext unter anderem, dass die Kollaborationsverpflichtungen sich streng auf den Zweck der jeweiligen Normsetzung beschränken und keine darüber hinaus gehenden, den Wettbewerb beschränkenden Verhaltensauflagen mit sich bringen<sup>111</sup>.

Als letztes Kriterium der Rechtfertigung müssen die durch eine unerlässliche Wettbewerbsbeschränkung erzielten Effizienzvorteile auch an die Verbraucher weitergegeben werden. Die Europäische Kommission geht davon jedenfalls bei solchen Standardisierungsvorhaben aus, welche „die technische Interoperabilität und Kompatibilität und/oder den Wettbewerb zwischen neuen und bereits eingeführten Produkten, Dienstleistungen und Verfahren“ fördern<sup>112</sup>. Das ist in dieser Allgemeinheit auch intuitiv nachvollziehbar. Den Verbrauchern kann insgesamt ein großes Interesse daran unterstellt werden, dass die in der Informations- und Telekommunikationsentwicklung hervorgebrachten Produkte unabhängig vom Hersteller miteinander kompatibel sind. Neben den Verbrauchern werden dabei auch solche Unternehmen begünstigt, die den Marktzutritt erstreben und/oder sich dabei nicht auf bestehende Netzwerkeffekte innerhalb der Infrastruktur großer Unternehmen verlassen können.

### **III. Zusammenfassung**

Standardisierung zeichnet sich als Realphänomen dadurch aus, dass eine Vielzahl von Akteuren sich in unterschiedlichen Organisationsformen und mit auf den jeweiligen Anwendungsbereich angepassten Zielvorstellungen zu kooperativen Vereinheitlichungsprojekten zusammenschließen. Allerdings bestehen wie bei jedem koordinierten Verhalten auch Bedenken, dass sich Standardisierung negativ auf die Freiheit der Marktteilnehmer auswirken kann. Den rechtlichen Regeln kommt insoweit die Aufgabe zu, die positiven Effekte der Standardisierung durch einen effektiven Regulierungsrahmen zu fördern und die negativen durch Sanktionsmechanismen

---

<sup>110</sup> Beispiele für freigestellte Vereinbarungen über Normen und Standards aus der Entscheidungspraxis der Kommission finden sich bei M. Jakobs (2010), S. 85 ff.

<sup>111</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 315 ff. m.w.N.

<sup>112</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 321.

auszugleichen. Inwieweit sich hier Schwierigkeiten und Besonderheiten in Bezug auf die immaterialgüterrechtliche Rechtslage ergeben, wird im Folgenden dargestellt werden.

## **B. Rechtsgrundlagen des Patentschutzes**

Technische Standards und Normen kommen heute in der Regel unter Verwendung patentierter Technologien zu Stande, wobei die Belegung von technischen Standards und Normen mit Patenten in den letzten Jahren stark zugenommen hat<sup>113</sup>. Hierfür werden verschiedene Faktoren als ursächlich angesehen. Zu nennen ist zunächst die offenbar zunehmende Praxis der Patentämter, auch auf kleinere geistige Leistungen Schutzrechte zu erteilen<sup>114</sup>, so dass insgesamt der Kreis der potentiell patentierbaren Erfindungen größer wird<sup>115</sup>. Verstärkt wird diese Tendenz durch die zunehmende Erteilung sog. Softwarepatente, d.h. die Ausdehnung der Patentierbarkeit auf bestimmte Computerprogramme<sup>116</sup>. Dadurch fällt ein wichtiger Bereich der innovativen Tätigkeit unter die Definition der technischen Erfindung, der die kleinschrittige Proprietarisierung von Erfindungen befördert. Um die Schwierigkeiten, welche die Belegung eines technischen Standards durch Patente mit sich bringt, darstellen und analysieren zu können, ist eine kurze grundsätzliche Erörterung des Schutzgegenstandes eines Patentes und der einschlägigen Rechtsgrundlagen notwendig.

### **I. Schutzgegenstand**

Was in Deutschland als Patent schutzfähig ist, wird in Übereinstimmung mit den internationalen Rechtsnormen<sup>117</sup> in § 1 Abs. 1 PatG beschrieben: „Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind“. Definiert werden kann das Patent als ein *„durch den Staat oder eine kraft Staatsvertrags ermächtigte zwischenstaatliche Einrichtung verliehenes, territorial und zeitlich begrenztes ausschließliches subjektives Recht, eine Erfindung zu benutzen, wobei in der Ausschließlichkeit des Rechts die Befugnis liegt, anderen die Benutzung zu verbieten“*<sup>118</sup>. Der Begriff der „Erfindung“ ist nirgends legal definiert, hat aber durch die ständige Rechtsprechung des BGH handhabbare Konturen gewonnen. Hiernach ist die Erfindung eine „Lehre zum

---

<sup>113</sup> Fröhlich, GRUR 2008, 205, 215, m.w.N.: „Während sich etwa noch im Jahr 2004 die Anzahl der wesentlichen Patente in ETSI Standards auf ca. 9.000 belief, die auf 100 Patentinhaber verteilt waren, hat sich diese Zahl in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt. Es entfallen hierbei allein ca. 4.700 wesentliche Patente auf GSM, ca. 7.700 auf UMTS und weitere ca. 3.500 auf 3GPP“; Vgl. auch die Studie Patents and standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 110 f.

<sup>114</sup> Für eine ausführliche Diskussion über die Behauptung, die Qualität der erteilten Patente sei aufgrund geringerer Ansprüche an die Erfindungshöhe gesunken und dadurch die Entstehung solcher „Dickichte“ befördert worden, vgl. Übler, S. 275 ff., oder auch Harhoff, in: Leible/Ohly/Zech, 37, 43 f.

<sup>115</sup> Maaßen (2006), S. 85 f.; vgl. auch Fröhlich, GRUR 2008, 205, 206; generell zur Ausdehnung der immaterialgüterrechtlich geschützten Bereiche Ullrich, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR A Rn. 29 m.w.N.

<sup>116</sup> Zur Diskussion um Sinn und Zulässigkeit von „Softwarepatenten“ vgl. statt vieler Ensthaler, GRUR 2013, 666; Schwarz, GRUR 2014, 224; ausführlich zur Patentierung von Computerprogrammen Nack (2002), S. 261 ff.; zum zunehmenden Ausbau von Schutzrechten allgemein kritisch Hilty, in: Beckert/Diaz-Bone/Gaßmann, S. 235 f.

<sup>117</sup> Vgl. Art. 27 Abs. 1 TRIPs, Art. 52 EPÜ.

<sup>118</sup> Kraßer/Ann, § 1 Rn. 12; vgl. auch Haedicke/Timmann/Haedicke (2012), S. 2 Rn. 2.

planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges<sup>119</sup>. Diese bereits früh entwickelte Formel ist mittlerweile allgemein anerkannt<sup>120</sup> und bietet sowohl die nötige Rechtssicherheit als auch das Potential, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Forschungsfelder und Technologien mit in den Patentschutz einzubeziehen<sup>121</sup>. Liegen neben der Erfindung auch die weiteren Patentierungsvoraussetzungen von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit vor, kann sie als Erzeugnis oder Verfahren<sup>122</sup> patentiert und damit für eine Laufzeit von maximal 20 Jahren<sup>123</sup> proprietarisiert werden. Die Erfindung selbst entsteht also vor dem Patent und ist bereits mit eigenen Rechtswirkungen verknüpft<sup>124</sup>. Im Gegensatz zum Urheberrecht, welches stark an die persönliche schöpferische Leistung anknüpft, ist die persönlichkeitsrechtliche Komponente der Erfindung allerdings weniger ausgeprägt.

Das Patentrecht ist Teil des Immaterialgüterrechts<sup>125</sup>, innerhalb dessen grundsätzlich zwischen gewerblichem und literarischen/künstlerischen Eigentum unterschieden werden kann<sup>126</sup>. Gemein ist den Immaterialgüterrechten unter anderem, dass durch sie eine „Information, die durch menschliche Verstandestätigkeit geschaffen wurde“<sup>127</sup>, ihrem Schöpfer eigentumsrechtlich zugewiesen und zugleich die Exklusivität der Nutzung<sup>128</sup> garantiert wird, die ansonsten auf Grund der Unkörperlichkeit des Schutzgegenstandes nicht anders als durch Geheimhaltung zu erreichen wäre. Allerdings unterscheiden sich die einzelnen Rechte stark in ihrem inhaltlichen Schutzgegenstand und den Ansätzen zur ihrer Begründung oder Rechtfertigung<sup>129</sup>. Das Patent

---

<sup>119</sup> Sog. Rote Taube Formel, BGHZ 52, 74, 79.

<sup>120</sup> Timmann (2008), S. 107; zustimmend auch schon Kolle, GRUR 1977, 58, 59.

<sup>121</sup> Haedicke/Timmann/Haedicke (2012), S. 2 Rn. 1; zur Einbeziehung neuer technischer Entwicklungen unter diese Formel vgl. auch die Darstellung bei Ensthaler (2009), S. 120 ff.

<sup>122</sup> Benkard/Bacher, PatG, 11. Aufl., § 1 Rn. 4; vgl. auch § 9 PatG.

<sup>123</sup> § 16 PatG, Voraussetzung ist die kontinuierliche Zahlung der Gebühren; Eine Ausnahme gilt gem. § 16a PatG i. V. m. der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel, ABl. L 152/1 oder der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel, ABl. L 198/30 für Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel. Hier kann der Schutz auf Antrag um 5 Jahre (bei Arzneimitteln für Kinder 5 1/2) Jahre verlängert werden.

<sup>124</sup> Benkard/Bacher, PatG, 11. Aufl., § 1 Rn. 40. Das Recht an der Erfindung hat seine Wurzel im Erfinderpersönlichkeitsrecht, welches sich verfassungsrechtlich aus Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG herleiten lässt. Zu der verfassungsrechtlichen Anbindung des Patentschutzes und deren Implikationen für die einfachgesetzliche Ausgestaltung des Patentrechts unten, S. 45 und S. 173.

<sup>125</sup> Ausführlich zur ebenfalls verwendeten Terminologie des „geistigen Eigentums“ Ohly, JZ 2003, 545 ff.; ders., in: Oberender, S. 47, 49 f.; zum Ganzen Götting, GRUR 2006, 353; zur Abgrenzung vgl. auch Kraßer/Ann, § 2 Rn. 1 ff.; für einen Überblick über den Streit um die begriffliche Einordnung Rassow (2006), S. 5 ff.

<sup>126</sup> Kraßer/Ann, § 2 Rn. 2; Busse/Keukenschrijver, Einl. Rn. 43; Den gewerblichen Schutzrechten ist dabei gemein, dass das Verbotungsrecht auf die gewerbliche Anwendung beschränkt ist, Zech (2012), S. 203.

<sup>127</sup> Zech (2012), S. 138.

<sup>128</sup> Jedenfalls insoweit, als keine Schrankenregelungen einschlägig sind.

<sup>129</sup> Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Unterschieden zwischen den einzelnen Immaterialgüterrechten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Eine gute Übersicht aus verfassungsrechtlicher Sicht bietet Timmann (2008), S. 40 ff.

fällt dabei unter die gewerblichen Schutzrechte und bildet gemeinsam mit dem Halbleiter-, Sortenschutz- und Gebrauchsmusterrecht die Gruppe der technischen Schutzrechte<sup>130</sup>.

Das Patent hat ausschließlichen Charakter, d.h. es weist seinem Inhaber „negative Ausschluss – und positive Handlungsrechte“<sup>131</sup> zu, die grundsätzlich gegenüber jedermann wirksam sind. Die Wirkung des Patents besteht darin, seinem Inhaber die ausschließlichen Rechte der Nutzung oder Ausführung der Erfindung innerhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens zuzuweisen. Materiell-rechtlich wird dieser Ausschließlichkeitscharakter durch Unterlassungsansprüche gegen die unerlaubte Nutzung und durch Ansprüche auf Schadensersatz zur Kompensation unerlaubter Nutzung abgesichert. Nicht betroffen ist die rein informationelle Nutzung<sup>132</sup>. Die Information darf und soll öffentlich in Form der Patentschrift wahrnehmbar und vom Fachmann rekonstruierbar sein. Streitig ist im Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Bedenken, wie der optimale Schutzzumfang eines Patents herzuleiten ist. Diese Frage wird besonders in der ökonomischen Forschung thematisiert und wird weiter unten<sup>133</sup> ebenfalls behandelt, soweit sie für den Untersuchungsgegenstand von Belang ist.

## **II. Rechtsquellen des materiellen Patentrechts**

Die Einführung von Patenten bzw. Schutzrechten für immaterielle Leistungen ist historisch gewachsen und kann bereits im 14. Jhdt. n. Chr. nachgewiesen werden<sup>134</sup>. Die Grundlagen des heute im Wesentlichen gültigen Systems wurden dabei in den Zeiten der Industriellen Revolution gelegt<sup>135</sup>. Das Patentrecht zeichnet sich dabei durch einen hohen internationalen Harmonisierungsgrad aus.

### **1. Internationale Rechtsquellen**

Der starke internationale Einfluss im Patentrecht folgt besonders aus dem Umstand, dass die einheitliche Garantie von Mindeststandards beim Schutz vom geistigen Eigentum schon früh als elementar für den auch grenzüberschreitenden Handel angesehen wurde. Entsprechend gehen die völkerrechtlichen Übereinkommen maßgeblich auf das Bestreben der nationenübergreifenden Handelsorganisationen zurück. Allerdings enthalten nicht alle der internationalen Abkommen auch materiell rechtliche Vorschriften bzw. solche, welche Ansprüche aus einem Patent und deren Durchsetzbarkeit betreffen. Da dies aber die für den Gegenstand dieser Arbeit interessanten Regelungen sind, wird im Folgenden nur eine Auswahl dargestellt.

---

<sup>130</sup> Kraßer/Ann, § 2 Rn. 10; weitere gewerbliche Schutzrechte sind das Designrecht, das Marken- und Kennzeichenrecht sowie die sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ergebenden ergänzenden Leistungsschutzrechte.

<sup>131</sup> Ohly, in: Oberender, S. 47, 50.

<sup>132</sup> Moufang, in: Leible/Ohly/Zech, 127, 129.

<sup>133</sup> Siehe S. 107 ff.

<sup>134</sup> „Als erstes Patentgesetz wird das Venedigs von 1474 mit den Kriterien Neuheit, Ausführbarkeit und Nützlichkeit angesehen“, Busse/Keukenschrijver, Einl. Rn. 1 ff.; der Schutz von Erfindungen war seit dem 14. Jhdt. Teil des Privilegienwesens und fand sich in mehreren Staaten Europas; für einen umfassenden historischen Überblick Viniol (2013), S. 19 ff., oder auch schon bei Machlup (1961), S. 9 ff.

<sup>135</sup> Hübner, in: Eifert/Hoffmann-Riem, S. 183.

### **e) Die Pariser Verbandsübereinkunft**

Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) trat am 20. März 1883 in Kraft. Sie war das Ergebnis internationaler Verhandlungen über den grenzüberschreitenden Erfindungsschutz und regelt als eine Art Richtlinie einen internationalen Konsens über bestimmte Grundprinzipien des Patentrechts. Dessen konkrete Ausgestaltung wurde mit relativ großem Freiraum den Mitgliedstaaten überlassen<sup>136</sup> und in Deutschland durch Integration in das PatG umgesetzt<sup>137</sup>. Neben wesentlichen Regelungen wie dem Inländergleichbehandlungsgrundsatz (Art. 2 PVÜ) und der Unionspriorität (Art. 4 PVÜ), enthält sie auch eine Regelung für die Erteilung einer Zwangslizenz (Art. 5 PVÜ). Der PVÜ gehören heute<sup>138</sup> 176 Mitglieder an. Die Verwaltung des zuletzt im Jahr 1975 ergänzten Abkommens wird heute von der World Intellectual Property Organization (WIPO)<sup>139</sup> vorgenommen. Vorgaben über die konkrete Ausgestaltung des Patentschutzes finden sich in der PVÜ nicht.

### **f) Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)**

Auf europäischer Ebene bildet das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) die Grundlage für die Erteilung der sog. Bündelpatente, d.h. die mit einer zentralen Anmeldung für mehrere Vertragsstaaten zu erlangende Erteilung eigenständiger nationaler Schutzrechte. Dabei handelt es sich nicht um eine Initiative der Europäischen Union: Das EPÜ zählt 38 Mitglieds- und zwei sog. Erstreckungsstaaten<sup>140</sup> und harmonisiert das nationale Patentrecht damit über die Grenzen der Europäischen Union hinaus. Das Europäische Patent tritt als autonomes Schutzrecht neben die weiter bestehenden nationalen Patente<sup>141</sup>. Das EPÜ enthält sowohl Vorschriften zum materiellen Recht (Art. 52 - 74 EPÜ) als auch über die Einrichtung und Arbeitsweise des Europäischen Patentamtes, welches für die Erteilung von europäischen Patenten ebenso zuständig ist wie für die Bearbeitung von Einspruchs-, Beschränkungs- und Beschwerdeverfahren. Es handelt sich beim EPÜ um eigenständiges, von den nationalen Rechtsordnungen grundsätzlich unabhängiges Recht<sup>142</sup>, bei dem sich allerdings inhaltlich kaum Unterschiede zu den nationalen Vorschriften ergeben. Das Europäische Patent geht nach seiner Erteilung durch das EPA in die Verwaltung durch die nationalen Patentämter über. Die Wirkungen eines europäischen Patents und die Rechtsfolgen für die Verletzung richten sich entsprechend nach den Rechtsordnungen des Schutzlandes<sup>143</sup>. Das EPÜ enthält in Art. 64 zwar eine Beschreibung der Rechte aus dem europäischen Patent, die daraus folgenden konkreten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz etc. richten sich aber nach dem Recht des Schutzstaates<sup>144</sup>. Der Unterlassungsanspruch

---

<sup>136</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 7 Rn. 8.

<sup>137</sup> Haedicke/Timmann/Haedicke (2012), S. 16.

<sup>138</sup> Stand: Juli 2017.

<sup>139</sup> Die WIPO wurde 1967 gegründet und ist seit 1974 eine eigenständig finanzierte Teilorganisation der Vereinten Nationen. Ihr gehören 188 Mitgliedstaaten an. Sie verwaltet 26 internationale Verträge in verschiedenen Bereichen des Immaterialgüterrechts, vgl. <http://www.wipo.int/treaties/en/>, abgerufen am 15.05.2015.

<sup>140</sup> Zahlen vom 13.05.2015; Die Erstreckungsstaaten sind Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro.

<sup>141</sup> Singer/Stauder/Stauder, EPÜ, Art. 1 Rn. 4.

<sup>142</sup> Singer/Stauder/Stauder, EPÜ, Art. 1 Rn. 2.

<sup>143</sup> Kraßer/Ann, § 7 Rn. 60.

<sup>144</sup> Singer/Stauder/Stauder/Luginbühl, EPÜ, Art. 64 Rn. 4.

aus einem europäischen Patent folgt daher in Deutschland ebenso wie beim nationalen Schutzrecht aus § 139 PatG.

### **g) Das TRIPs-Übereinkommen**

Das Abkommen über *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) gehört neben dem *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) zu den Bestandteilen der Vereinbarungen über eine World Trade Organization (WTO) und regelt als völkerrechtlicher Vertrag verschiedene Aspekte des Rechts des geistigen Eigentums, darunter auch patentrechtliche<sup>145</sup>. Es bestärkt die im PVÜ getroffene Regelung zur Inländergleichbehandlung und enthält materiell-rechtliche Mindeststandards zu Voraussetzungen und Umfang von Patentschutz in den Mitgliedstaaten, geht also in seinem Regelungsumfang über den der PVÜ hinaus. Ebenso ist die Verpflichtung, effektive Maßnahmen der Rechtsdurchsetzung vorzusehen, Bestandteil des Vertrages<sup>146</sup>. Das TRIPs bindet alle 161 Mitgliedstaaten der WTO, wenn auch teils unterschiedliche Fristen zur Umsetzung anerkannt wurden<sup>147</sup>. Neben den Mindestschutzvoraussetzungen enthält das Abkommen auch Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, den Patentschutz zu begrenzen. Dazu gehört die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen die Erteilung von Zwangslizenzen zuzulassen sowie die Möglichkeit, Ausnahmen zum Schutzgegenstand zuzulassen<sup>148</sup>.

### **h) Die Durchsetzungsrichtlinie**

Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gab die Richtlinie 2004/48/EG<sup>149</sup> zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) Impulse zur weiteren Harmonisierung und Verbesserung der nationalen Vorschriften. In Ergänzung des TRIPs-Übereinkommens sollte sie dafür sorgen, dass die Durchsetzungsmöglichkeiten für die Rechte des geistigen Eigentums in den Mitgliedstaaten einheitlich effektiv ausgestaltet würden<sup>150</sup>.

Dazu gehören sowohl die Bereitstellung wirksamer Abwehrmechanismen bei (drohenden) Schutzrechtsverletzungen (Art. 10) als auch die Möglichkeit, für erfolgte Verletzungen von Schutzrechten Schadensersatz zu erlangen (Art. 13). Die Umsetzung der Richtlinie wurde in Deutschland durch das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008<sup>151</sup> mit Wirkung zum 01.08.2008 durch Änderungen des PatG vorgenommen und im Zuge dessen unter anderem der Anspruch auf Unterlassung neu gefasst<sup>152</sup>.

---

<sup>145</sup> Abschnitt 5, Artt. 27 – 34 TRIPs.

<sup>146</sup> Haedicke/Timmann/Haedicke (2012), S. 17.

<sup>147</sup> Vgl. die Auflistung der Mitgliedstaaten unter [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm), abgerufen am 8.6.2015.

<sup>148</sup> Ausführlich zu den patentrechtlichen Vorgaben des TRIPs unten, S. 181.

<sup>149</sup> ABl. L 195/16 vom 02.06.2004.

<sup>150</sup> Vgl. die Erwägungsgründe 4 ff. der Durchsetzungsrichtlinie; siehe auch die Begründung im Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, BT-Ds 16/5048, S. 25.

<sup>151</sup> BGBl. I 2008, 1191 (2070); vgl. auch den Entwurf in BT-Ds 16/5048.

<sup>152</sup> Kraßer/Ann, § 6 Rn. 51; Kritisch zu der Richtlinie im Ganzen Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292.

Dabei wurden die Gesichtspunkte „Wiederholungsgefahr“ und „Begehungsgefahr“ in die Voraussetzungen des Anspruchs auf Unterlassen aufgenommen. Auf die konkret relevanten Vorschriften der Richtlinie wird unten eingegangen<sup>153</sup>.

## **2. Rechtsquellen in Deutschland**

In Deutschland ist der Patentschutz grundsätzlich verfassungsrechtlich verankert, die maßgeblichen einfachgesetzlichen Regelungen finden sich im Patentgesetz (PatG). Beides wird im Folgenden kurz dargestellt.

### **i) Verfassungsrechtliche Grundlagen des Patentschutzes**

Als verfassungsrechtliche Anknüpfungspunkte für das Patentrecht kommen neben der Eigentumsgarantie aus Art 14 GG auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG sowie die Berufsausübungsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG in Frage. Die Frage, ob das Grundgesetz auch konkretere Vorgaben zur Ausgestaltung des Patentschutzes macht, wird unten<sup>154</sup> thematisiert.

#### **a) Art. 14 Abs. 1 GG**

Wie und mit welchen Konsequenzen das Patentrecht bzw. ein Recht an einer Erfindung in das Gefüge des Art. 14 GG einpasst, ist an vielen Stellen streitig und kaum eindeutig festzustellen<sup>155</sup>. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht zum geistigen Eigentum und der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG betreffen überwiegend das Urheberrecht, da hier die verfassungsrechtlich relevanten Spannungen zwischen Persönlichkeitsrechten, gewerblicher Nutzung und den Interessen der Allgemeinheit bisher deutlicher und auf breiterer Ebene hervortraten<sup>156</sup>. Explizit zum Patentrecht äußerte sich das Gericht lediglich in vier Entscheidungen<sup>157</sup>, bei denen die zum Urheberrecht entwickelten Grundsätze zugunsten einer verfassungsrechtlichen Gleichbehandlung der Immaterialgüterrechte auf das Patentrecht übertragen wurden. An diesem Vorgehen wird kritisiert, dass den Unterschieden beider Materien zu wenig Rechnung getragen würde und dadurch Unklarheiten geschaffen würden<sup>158</sup>. Diese Unterschiede betreffen neben dem unterschiedlichen Schutzgegenstand – das als persönlich-geistige Schöpfung spezifizierte Werk des Urhebers gegenüber der Nutzung von Naturkräften durch den Erfinder – insbesondere auch auf die verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung von Werk und Erfindung und den damit verbundenen verschiedenen Ansatzpunkten des Schutzes: Das Patent kann nur durch die praktische Nutzung der Erfindung verwendet werden, während beim

---

<sup>153</sup> S. 187.

<sup>154</sup> Unten S. 173.

<sup>155</sup> Vgl. Busse/Keukenschrijver, Einl. Rn. 50 f.

<sup>156</sup> Vgl. Godt (2007), S. 533.

<sup>157</sup> BVerfGE 18, 85 – Bräunungsmittel; BVerfGE 36, 281; BVerfG, Mitt. 1999, 61; BVerfG, GRUR 2001, 43 – Klinische Versuche.

<sup>158</sup> Für eine ausführliche Kritik an dieser Herangehensweise des BVerfG Timmann (2008), S. 40 ff., der insbesondere auf die stärkere „Gemeinwohlrelevanz des Patentrechts aufgrund der geringeren Kombinationsmöglichkeiten und der Bindung an die Naturgesetze“ hinweist (S. 45).



Werk auch bereits die reine Wiedergabe, die Vervielfältigung etc. Nutzungen darstellen können<sup>159</sup>. Entsprechend sind die Möglichkeiten des Erfinders, einen Ertrag aus seiner Schöpfung zu generieren, letztlich immer an die Herstellung erfindungsgemäßer Güter geknüpft<sup>160</sup>. Auch aufgrund dieses engeren Anwendungsbereiches ist das Ausschließlichkeitsrecht des Erfinders im Gegensatz zu dem des Urhebers nur auf den gewerblichen Bereich ausgedehnt, nicht auf den privaten<sup>161</sup>. Der schöpferische Spielraum eines Erfinders ist zudem gegenüber dem eines Urhebers eingeschränkt, weil er durch faktische Funktionsweisen und Naturgesetze bestimmt wird<sup>162</sup>. Das führt aber auch zu einem größeren Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit<sup>163</sup>, weil der Spielraum für gleichwertige Substitute damit ebenfalls kleiner wird. Ebenso wie das Urheberrecht, weist das Patent seinem Inhaber umfassende Verfügungsbefugnisse über den Schutzgegenstand zu, die insofern sogar über die urheberrechtlichen Möglichkeiten hinausgehen, als bei jenem nur die vermögenswerten Bestandteile der grundsätzlichen Verfügungsfreiheit unterliegen<sup>164</sup>. Daher ist es unabhängig von den genannten Unterschieden mittlerweile unstreitig, dass das „technische Urheberrecht“ des Erfinders und das erteilte Patent als Eigentum im Sinne des Art. 14 GG anzusehen sind<sup>165</sup> und der Staat somit verpflichtet ist, bestimmte Schutzmechanismen bereitzustellen. Der Kernbereich dieses Schutzes wird dabei definiert als die „grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Patentinhaber im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können“<sup>166</sup>.

#### b) Weitere einschlägige Grundrechte

Nicht dem Art. 14 GG zugeordnet ist das Erfinderrecht<sup>167</sup>, welches aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG abgeleitet wird<sup>168</sup> und das an verschiedenen Stellen im PatG auch einfach-gesetzliche Anerkennung und Schutz erfährt<sup>169</sup>. Damit wird anerkannt, dass der schöpferische Akt auch bei der technischen Erfindung zu einer achtenswerten Verbindung zwischen der Persönlichkeit des Erfinders und seiner Schöpfung führt. Als weiteren verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt für einzelne Aspekte des Patentwesens bietet

---

<sup>159</sup> Timmann (2008), S. 42.

<sup>160</sup> Es sei denn es handelt sich um sog. Sperrpatente oder Defensivportfolios, deren Wert gerade darin besteht, die Nutzung einer Erfindung zu unterlassen oder für jedermann zu blockieren, um eine „Haupterfindung“ abzuschirmen.

<sup>161</sup> Timmann (2008), S. 42; Ohly, JZ 2003, 545, 549 m.w.N.; die Begrenzung der Rechte des Erfinders findet sich auch in § 11 Nr. 1 PatG.

<sup>162</sup> Timmann (2008), S. 43, verweist hier auf Schickedanz, GRUR 1973, 343, 347, der als Beispiel die fast unendlichen Kombinationsmöglichkeiten der Töne einer mehrstündigen Sinfonie nennt.

<sup>163</sup> Timmann (2008), S. 44.

<sup>164</sup> Vgl. zur Verfügungsbefugnis des Urhebers BVerfGE 31, 275 – Bearbeiter-Urheberrechte; eine Zusammenfassung der Begründung hierfür findet sich bei Timmann (2008), S. 11 ff.

<sup>165</sup> BVerfGE 36, 281, 295, Kraßer/Ann, § 3 Rn. 25; Busse/Keukenschrijver, Einl. Rn. 50; Timmann (2008), S. 15; Rassow, S. 36; Maunz/Dürig/Papier, GG, Art. 14 Rn. 197.

<sup>166</sup> BVerfG, GRUR 2001, 43, 44.

<sup>167</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 1 Rn. 27.

<sup>168</sup> BVerfGE 31, 229, 238; Timmann (2008), S. 41; Rassow, S. 33 m.w.N.

<sup>169</sup> So bspw. in § 6 PatG, der das Recht auf das Patent dem Erfinder zuspricht, oder das Recht des Erfinders auf Nennung seines Namens in der Patentschrift, § 63 PatG; ausführlich Kraßer/Ann, § 20 Rn. 121 ff.

sich Art. 5 Abs. 3 S. 1 Alt. 2 GG an, der die Freiheit von Wissenschaft und Forschung behandelt<sup>170</sup>. Diese Aspekte spielen allerdings im hier untersuchten Problemfeld keine entscheidende Rolle und können daher in der Untersuchung außen vor bleiben. Gleiches gilt für den Schutz der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG, der möglicherweise den Umgang mit geistigem Eigentum in seinen Schutzbereich einbezieht<sup>171</sup>, für die Begründung des Patentschutzes aber wenig Aussagekraft besitzt.

#### **j) Das deutsche Patentgesetz**

Im einfachen Recht ist maßgebliche Rechtsquelle des Patentrechts das Patentgesetz (PatG) von 1981<sup>172</sup>, welches auf das ursprüngliche deutsche Patentgesetz von 1877 zurückgeht<sup>173</sup> und nicht zuletzt aufgrund von internationalen Impulsen und Entwicklungen mehrfach reformiert wurde. Die letzte große Änderung brachte das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21.6.1976<sup>174</sup>, welches die Grundlage für die Einbeziehung der Regelungen des europäischen Patentübereinkommens in das deutsche PatG bildete<sup>175</sup>. Das PatG regelt in Übereinstimmung mit den internationalen Rechtsquellen<sup>176</sup> und den Vorgaben des Grundgesetzes das materielle Patentrecht ebenso wie die Verfahren in Patentsachen vor dem Patentamt, dem Patentgericht, den Gerichten für Patentstreitsachen und dem Bundesgerichtshof. Der Anspruch auf Unterlassung ist in § 139 Abs. 1 PatG geregelt. Hierin ist festgelegt, dass der Schutzrechtsinhaber gegen denjenigen, der ohne Zustimmung des Berechtigten die Erfindung benutzt<sup>177</sup>, diese Nutzung untersagen kann. Ein Verschuldenserfordernis enthält der Anspruch im Gegensatz zu dem Anspruch auf Schadensersatz aus § 139 Abs. 2 PatG nicht. Auch das deutsche PatG enthält neben der genauen Bezeichnung der dem Schutzrechtsinhaber zustehenden Ansprüche Regelungen zu deren Einschränkung, zu denen neben den grundsätzlichen Begrenzungen des Schutzbereiches<sup>178</sup> auch Regelungen über die Erteilung von Zwangslizenzen (§ 24 PatG) oder die Folgen einer Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 PatG) zu zählen sind.

---

<sup>170</sup> Rassow, S. 34.

<sup>171</sup> Vgl. Rassow, S. 34.

<sup>172</sup> BGBl. 1981 I S.1.

<sup>173</sup> Interessanterweise wurde der erste Entwurf für ein Patentgesetz 1872 durch den Verband der Deutschen Ingenieure (VDI) vorgelegt und die Lobbyarbeit für die Einführung eines solchen Gesetzes durch den von Werner von Siemens geleiteten Patentschutzverein vorangetrieben, vgl. Busse/Keukenschrijver, Einl. Rn. 12.

<sup>174</sup> BGBl. 1976 I S. 649.

<sup>175</sup> Vgl. auch die Darstellung bei Haedicke/Timmann/Haedicke (2012), S. 14 ff.

<sup>176</sup> Die Vorgaben der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 sind in das PatG ebenso wie die Verweise auf das Europäische Patentübereinkommen integriert, vgl. Haedicke/Timmann/Haedicke (2012), S. 16.

<sup>177</sup> Was genau unter einer dem Schutzrechtsinhaber vorbehaltenen Benutzung zu verstehen ist, legen §§ 9-13 PatG fest. Hierzu gehören je nachdem, ob es sich um ein Erzeugnis- oder Verfahrenspatent handelt, beispielsweise die Herstellung und das in Verkehr bringen patentgeschützter Erzeugnisse oder die Anwendung geschützter Verfahren.

<sup>178</sup> Diese finden sich im Katalog des § 11 PatG, der beispielsweise Handlungen aus dem privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken aus dem Schutzbereich ausnimmt.

### **III. Zwischenfazit**

Das Patentrecht zieht seine normative Anknüpfung aus einem Geflecht von internationalen und nationalen Rechtsquellen. Alle gehen dabei von einem einheitlichen Schutzgegenstand, namentlich der technischen Erfindung, aus und weisen dem Schutzrechtsinhaber zunächst das ausschließliche Recht zur Nutzung etc. zu. Auf einfachgesetzlicher Ebene wird dieses Exklusivrecht des Schutzrechtsinhabers hauptsächlich durch Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz abgesichert. Die Rechtsquellen beinhalten aber auch Begrenzungen des Schutzbereiches, indem die durch die internationalen Verträge vorgesehene Möglichkeit der Laufzeitbegrenzung auf 20 Jahre ebenso ausgeschöpft wird wie die Möglichkeit, den Zugang zu einer Lizenz zwangsweise durch Gerichtsbeschluss zu eröffnen. Insofern bietet sich ein insgesamt recht homogenes Bild, bei dem sich inzwischen international kaum noch Unterschiede zwischen den über das TRIPs-Abkommen harmonisierten Regelungen ergeben.

#### **C. Das Zusammenwirken von Patenten und Standards – Ziele, Auswirkungen und Rechtfertigungsansätze**

Die Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht bietet dem Patentinhaber weitgehende Verfügungsfreiheit. Dazu gehört auch die grundsätzliche Autonomie, anderen die Nutzung zu versagen bzw. den Abschluss eines Lizenzvertrages zu verweigern. Daraus ergibt sich prima facie ein Spannungsverhältnis zum System der Standardisierung, dass die möglichst weite Verbreitung einer standardisierten Technologie zum Ziel hat. Dass dieses Verhältnis nicht lediglich theoretische Fragen aufwirft, zeigt sich an der Vielzahl praktischer Fälle, in denen die Inhaber standardessentieller Patente sich bei dem Versuch, die unlizenzierte Nutzung ihrer Schutzrechte zu untersagen, das Argument entgegenhalten lassen müssen, dass für einen technischen Standard ein besonders Freihaltebedürfnis bestehe<sup>179</sup>. Um beurteilen zu können, inwieweit dieses Argument stichhaltig ist und ein rechtlich relevantes Konfliktpotential vorliegt, müssen zunächst Sinn und Zweck von Standardisierung einerseits und Patentschutz andererseits miteinander abgeglichen werden. Kann eine Zielkongruenz festgestellt werden ist sodann zu fragen, ob der bestehende Rechtsrahmen die Verwirklichung dieser Ziele fördert oder eher hindert.

#### **I. Technische Standardisierung und Innovationsförderung**

Standardisierung ist insofern weniger ein juristisches als ein technisch-ökonomisches Forschungsgebiet, als diese Form der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen nicht einem bestimmten rechtlichen Konstrukt, sondern eher praktischen Bedürfnissen unter Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen folgt. Entsprechend werden sie in der juristischen Literatur weniger aus dogmatisch-konstruktiver Sicht denn aus problemorientierter Betrachtung des jeweils im Fokus stehenden Rechtsgebietes betrachtet. So gibt es einige Arbeiten, welche den Rechtsrahmen für Normungsorganisationen<sup>180</sup> oder immaterialgüterrechtliche Fragen<sup>181</sup> untersuchen. Um einzugrenzen, welche Zwecke Normung und die koordinierten Arten

---

<sup>179</sup> Zu der hierzu ergangenen Rechtsprechung ausführlich unten, S. 127ff.

<sup>180</sup> Beispielsweise die bereits zitierten Maaßen (2006); Burghartz; M. Jakobs (2010).

<sup>181</sup> Beispielsweise Balitzki (2013); Picht (2013), Kübel (2004); Fräßdorf (2009); Appl, (2012).

von Standardisierung verfolgen, kann aber auf ökonomische Betrachtungen und Ergebnisse zurückgegriffen werden. In der einschlägigen Literatur existiert eine breite Forschung zu den „Economics of Standards“, also der Erforschung der Mikro- und Makroökonomischen Auswirkungen von Standardisierungsaktivitäten auf wirtschaftliche Zusammenhänge<sup>182</sup>. Im Folgenden wird ein Überblick über die wesentlichen Zwecke und Auswirkungen von Normungs- und Standardisierungsarbeit gegeben.

## **1. Sinn und Zweck von Normung und Standardisierung**

Weltweit besteht eine große Aktivität zur Setzung von Normen und Standards. Das liegt einerseits an dem Engagement und Interesse privater Akteure, andererseits auch an der wohlwollenden Sichtweise der Europäischen Kommission<sup>183</sup> und der nationalen Regierungen. Zu den Zwecken lassen sich die folgenden Kategorien nennen: Regulierung in Bezug auf Mindestanforderungen bei Sicherheit und Qualität; Rationalisierung durch die Reduktion von Lösungsvielfalt; Steigerung von Kompatibilität und Interoperabilität sowie die leichtere Koordinierung von Wirtschaftsverhalten durch öffentlich zugängliche Informationen<sup>184</sup>.

### **a) Sicherheit und Qualität durch Mindestanforderungen**

Normen und Standards kommt per se keine Bindungswirkung zu<sup>185</sup>; sie haben keinen Gesetzescharakter und können daher auch dann keine verpflichtende Handlungsvorgabe darstellen, wenn sie unter Beteiligung einer staatlich anerkannten Normungsorganisation zu Stande gekommen sind<sup>186</sup>. Normen und Standards sind grundsätzlich nur als Empfehlungen zu verstehen<sup>187</sup>. Allerdings kann sich eine Bindungswirkung – neben der privatrechtlichen Einbeziehung in einen Vertrag – durch den Verweis innerhalb einer gesetzlichen Vorschrift ergeben<sup>188</sup>. Das

---

<sup>182</sup> In Deutschland vor allem die Arbeiten von Blind sowie aus US-Amerikanischer Perspektive die Forschung von Shapiro.

<sup>183</sup> Vgl. hierzu beispielsweise die Rede der damaligen Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes, 10.06.2008, „Being open about Standards“, Speech/08/317: „Standards are clearly more important than ever. They often facilitate economies of scale but their real impact on technology markets is their interoperability“, zitiert nach Straus, GRUR Int 2011, 469.

<sup>184</sup> Kategorisierung in Anlehnung an Blind (2004), S. 22, und Maaßen (2006), S. 17 ff.

<sup>185</sup> Vgl. auch Mitteilungen der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, Abl. 2011 Nr. 2011/C 011/01, Rz. 280 ff.; Zu verschiedenen Formen der verbindlichen Bezugnahme auf privatwirtschaftlich entstandene Standards Burghartz (2011), S. 41 ff.

<sup>186</sup> Vgl. BVerwG, NVwZ-RR 1997, 214 f.

<sup>187</sup> Burghartz (2011), S. 43; Verbruggen/Lorincz, GRUR Int. 2002, 815, 819; Maaßen (2006), S. 52; das entspricht auch der st. Rspr.; statt vieler BGHZ 139, 16, 19 m.w.N; BVerwGE 77, 285, 291.

<sup>188</sup> Mit Stand des Jahres 2000 wurden insgesamt 20 % des Normenbestandes des DIN von gesetzlichen Vorschriften in Bezug genommen, Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 20.

betrifft in der Regel Normen und kommt in Form von statischen<sup>189</sup> oder dynamischen<sup>190</sup> Verweisen sowie wortgleicher Wiedergabe<sup>191</sup> vor. Hier wird direkt eine bestimmte Norm in Bezug genommen und dadurch eine unmittelbare Bindung erreicht.

Daneben können Normen herangezogen werden, um unbestimmte Rechtsbegriffe auszufüllen und somit eine mittelbare Bindungswirkung entfalten<sup>192</sup>. Beispiele hierfür sind das Produktsicherheits- oder Produkthaftungsrecht, wo in den maßgeblichen Vorschriften auf den „Stand von Wissenschaft und Technik“<sup>193</sup> oder den „Stand der Technik“<sup>194</sup> als Maßstab Bezug genommen wird. Gerade im Produktsicherheitsrecht scheinen die Verwaltungs- und Überwachungsbehörden regelmäßig Normen als anerkannte Regeln der Technik anzusehen<sup>195</sup>. Abweichend von dieser Praxis können aber nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Normen und Standards lediglich als „grober Anhalt“<sup>196</sup> oder „Orientierungshilfe“<sup>197</sup> dienen, nicht aber die tatrichterliche Würdigung im Einzelfall ersetzen<sup>198</sup>.

Wird die Einhaltung von Normen und Standards zur Grundlage rechtlicher Gestattungen gemacht, können sie sich positiv auf eine Vereinheitlichung von Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen auswirken. Das ist einerseits in dem bereits beschriebenen Bereich der Produktsicherheit der Fall, zu denken ist aber auch an umweltrechtliche Grenzwerte, landesrechtliche Bauordnungen oder an Regelwerke wie die Straßenverkehrszulassungsordnung<sup>199</sup>. Der Rückgriff auf kollektiv erarbeitete Normen ermöglicht es dem Gesetzgeber, auf bestehende technische Regelwerke zurückzugreifen und hierdurch die Qualitäts- und Sicherheitsmaßstäbe nicht nur auf den Produktmärkten, sondern auch bei der Schaffung von Infrastrukturen und anderen Anwendungsbereichen zu beeinflussen. Das entlastet einerseits die gesetzlichen Regelwerke und kann andererseits dazu beitragen, in diesen Bereichen Marktversagen vorzubeugen bzw. zu korrigieren, wenn sich am Markt nicht die qualitativ beste Technologie durchgesetzt hat. Eine größere Produktsicherheit ist im Zweifel mit höheren Produktionskosten verbunden, so dass nicht gewährleistet ist, dass sich ein Sicherheitsstandard allein durch Marktkräfte durchsetzt. Die Einbeziehung von Normen reduziert hier den Wettbewerbsdruck und kann der Tendenz

---

<sup>189</sup> Verwiesen wird dabei auf einen technischen Standard in einer bestimmten Fassung, vgl. Burghartz (2011), S. 43.

<sup>190</sup> Gegenstand des Verweises ist der technische Standard in seiner jeweils gültigen Fassung. Dies ist mit einigen Unsicherheiten behaftet und daher in Deutschland eher selten, auf europäischer Ebene aber üblich, vgl. Burghartz (2011), S. 43 unter Verweis auf Maaßen (2006), S. 57 f.

<sup>191</sup> Diese Art der Einbeziehung ist äußerst selten, da die technischen Beschreibungen in der Regel komplex sind und einen Gesetzestext entsprechend überfrachten würden, Maaßen (2006), S. 54 m.w.N.

<sup>192</sup> Die folgende Aufzählung nach Ensthaler/Gesmann-Nuissl/S.Müller (2012), S. 28.

<sup>193</sup> § 1 Abs. 2 Nr. 5 ProdSG.

<sup>194</sup> § 5 Abs. 1 Nr. 2 BimschG.

<sup>195</sup> Burghartz (2011), S. 45; Maaßen (2006), S. 59 f..

<sup>196</sup> BVerwG, NVwZ-RR 1995, 6.

<sup>197</sup> BVerwG, NVwZ-RR 1995, 6.

<sup>198</sup> Unabhängig davon, ob eine Norm tatsächlich den Stand der Technik abbildet, greift im Produktsicherheitsrecht der Sonderfall der „mandatierten Norm“. Hier wird bei der Erarbeitung einer Richtlinie eine Normungsorganisation speziell damit beauftragt, eine technische Norm zu erarbeiten, auf die dann in der Richtlinie Bezug genommen wird. Handelt ein Produzent in Übereinstimmung mit der Norm, gilt für ihn auch die Vermutung der Richtlinienkonformität.

<sup>199</sup> Alle Beispiele bei Maaßen (2006), S. 46.

entgegen wirken, Qualität und Sicherheit in besonders sensiblen Bereichen unter Kostendruck abzusenken, entgegen wirken.

### **b) Rationalisierung**

Wichtiger Zweck von Standardisierung ist zudem die Rationalisierung von Produktionsprozessen. Durch einheitliche Verpackungen, Einzelteile oder Transportmöglichkeiten lassen sich Lagerhaltung und Arbeitsvorgänge effizienter organisieren<sup>200</sup> und auf diese Weise Kosten sparen. Das betrifft viele Stufen der Wertschöpfungskette von der Planung über die Materialbeschaffung, Produktion und Reparatur

### **c) Kompatibilität und Interoperabilität**

Dass gerade die Telekommunikationsindustrie eine hohe Standardisierungsdichte aufweist<sup>201</sup> liegt darin begründet, dass multifunktionale Kommunikationsgeräte auf die Kenntnis und Nutzung von Schnittstellen und vereinheitlichten Übertragungstechniken angewiesen sind, um Interoperabilität der verschiedenen Systemkomponenten untereinander herzustellen<sup>202</sup>. Technisch muss es den beteiligten Geräten möglich sein, auf bestehende Infrastrukturen zuzugreifen, Informationen zu senden, zu empfangen und die transferierten Daten in einen für Menschen lesbaren Ausdruck zu bringen. Das erfordert die Kompatibilität der beteiligten Systeme, aber vor allem auch deren Interoperabilität. Je mehr Funktionen ein Endgerät ausführen können soll, desto höher sind auch die Notwendigkeiten zur Verarbeitung von Informationen anderer Hersteller<sup>203</sup>. In einer wettbewerbsgetriebenen Wirtschaftsordnung gehört es zudem zu einer der Grundvorstellungen, dass die beteiligten Märkte diversifiziert, d.h. nicht lediglich durch einen Anbieter dominiert sein sollen. Entsprechend haben Kompatibilität und Interoperabilität auch eine wettbewerbliche Dimension, da hier die Möglichkeit zum Netzzugang sowie zur Kombination von verschiedenen Geräten, Dateiformaten und Techniken anderer Hersteller auch über die Möglichkeit zum Marktzutritt entscheidet. Standardisierung bietet hier die Möglichkeit, im Rahmen des wettbewerbsrechtlich Erlaubten eine einheitliche technische Basis zur Erleichterung von Anschlussinnovationen zu schaffen.

### **d) Koordinierung durch Offenheit**

Die Möglichkeit, bestimmte Informationen ohne die Notwendigkeit vorheriger bilateraler Verhandlungen einsehen zu können, schafft Sicherheiten und ermöglicht es dadurch, das eigene Verhalten anhand dieser Informationen auszurichten. Im Standardisierungskontext ermöglicht

---

<sup>200</sup> Als Beispiel kann hier auf die revolutionäre Wirkung der Einführung der Standard-Container für den Welt-handel hingewiesen werden. Instrukтив hierzu Levinson (2008).

<sup>201</sup> Das betrifft insbesondere die Mobile Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Daneben sind auch die Bereiche Automotive und Smart Grids stark von Standardisierung abhängig, Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 57 ff.

<sup>202</sup> Vgl. Hilty/Slowinski, GRUR Int 2015, 781, 782.

<sup>203</sup> Ein modernes Smartphone muss bspw., um wettbewerbsfähig zu bleiben, nicht nur in der Lage sein, auf das Telekommunikationsnetz zuzugreifen. Es muss auch verschiedenste Dateiformate „lesen“ können, verschiedene Sendetechnologien wie Bluetooth oder WiFi ausführen und verschiedene Generationen technischer Innovationen auf diesen Gebieten verarbeiten können.

die Information über Normen und Standards das aufeinander abgestimmte<sup>204</sup> Verhalten derjenigen, die ihre Produkte und Dienstleistungen standardkonform gestalten möchten und so auf dem Markt für standardkonforme Waren und Dienstleistungen tätig zu werden.

Produktionsprozesse sind heutzutage äußerst divers organisiert. Der Hersteller eines Endproduktes fertigt in den seltensten Fällen alle Teilkomponenten selbst, sondern bezieht die zur Fabrikation eines Produktes notwendigen Teile von Zulieferern, wobei Ersatz- oder Austauschteile sowie Verbrauchsmaterialien zusätzlich von weiteren Herstellern stammen können. Das Zusammenwirken verschiedener Hersteller in einem Produkt ist nur möglich, wenn „die Einzelteile zueinander passen“<sup>205</sup>, was wiederum nur durch Zugänglichkeit der hierfür notwendigen technischen Informationen realisierbar ist. Standardisierung erleichtert die so verstandene Koordinierung. Zwingende Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Ziels ist aber die „Offenheit“ des Standards. Hier ist zu differenzieren zwischen der an mehr oder weniger Bedingungen geknüpften Möglichkeit des Zugangs zu Information und der Erlaubnis zu deren Nutzung<sup>206</sup>. Erstere ist sowohl bei Normen als auch bei durch Standardisierungsorganisationen erarbeiteten Standards unproblematisch gegeben<sup>207</sup>. Inwieweit auch Konsortialstandards öffentlich zugänglich sind, kann im Einzelfall unterschiedlich sein. Die Möglichkeit der Nutzung ist demgegenüber in der Regel eine Frage der immaterialgüterrechtlichen Gestaltungen. Standardisierungsorganisationen verpflichten ihre Mitglieder zum Teil zur Vergabe von kostenlosen Lizenzen<sup>208</sup>, bei Normen ist es in der Regel notwendig, sich um die entsprechenden Nutzungsrechte zu bemühen. Nicht alle Standards sind zudem über Pool-Lizenzen verfügbar, so dass dem Anwender teils nichts anderes übrig bleibt, als sich bei jedem Schutzrechtsinhaber einzeln um eine Lizenz zu bemühen<sup>209</sup>.

## **2. Auswirkungen von Normung und Standardisierung auf innovative Prozesse**

Die genannten Ziele werden im Wesentlichen durch die Akteure von Standardisierung und Normung selbst formuliert. Unabhängig davon sind die tatsächlichen Auswirkungen zu betrachten, welche Standardisierungsaktivitäten auf innovative Prozesse haben. Wie bereits angedeutet,

---

<sup>204</sup> Das „aufeinander abgestimmte Verhalten“ meint in diesem Zusammenhang den Entschluss zum Standard- oder Normkonformen Handeln, die jeder Wirtschaftsteilnehmer einzeln für sich treffen kann. Das ist abzugrenzen von den nach Art. 101 AEUV problematischen „abgestimmten Verhaltensweisen“ zweier oder mehrere Wettbewerbsteilnehmer, die sich wettbewerbsbeschränkend auswirken können. Während bei ersterem die Norm oder der Standard den Bezugspunkt bildet, ist es bei letzterem das Marktverhalten des oder der jeweils anderen Marktteilnehmer; vgl. auch Maaßen (2006), S. 18.

<sup>205</sup> Maaßen (2006), S. 18.

<sup>206</sup> Zu verschiedenen Begriffen in Bezug auf die „Offenheit“ patentierter Technologien Bain, in: Shemtov/Walden, 141, 154.

<sup>207</sup> Allerdings sind nicht alle Standards und Normen kostenfrei zugänglich. Das DIN veröffentlicht seine Arbeitsergebnisse im hauseigenen Verlag und finanziert damit einen Teil seiner Arbeit. Die Normen von ETSI sind dagegen kostenfrei online verfügbar. Gleiches gilt für die Ergebnisse des W3C. Da Standardisierungsorganisationen in höherem Maße darauf angewiesen sind, dass ihre Ergebnisse sich am Markt durchsetzen, bestehe hier allerdings auch ein größeres Interesse an der möglichst einfachen Information über die Standards.

<sup>208</sup> Das ermöglicht beispielsweise die kostenfreie Implementierung von W3C-Standards oder auch von Bluetooth-Technologie.

<sup>209</sup> Allerdings besteht hier offenbar ein Trend hin zu einer stärkeren Bemühung um Pool-Lizenzen, vgl. die Daten bei Pohlmann/Blind, PIK 2014, 189, 193.

besteht hierzu eine umfangreiche ökonomische Forschung, deren komplette Wiedergabe den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Generell wird zwischen dem unternehmerischen und dem volkswirtschaftlichen Nutzen von Standardisierung und dabei entsprechend der oben dargestellten Kategorien zwischen inner- und überbetrieblicher Standardisierung unterschieden<sup>210</sup>. Die innerbetriebliche Standardisierung weist für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit kaum Relevanz auf. Der folgende Überblick bezieht sich daher auf die wichtigsten volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Standardisierung und bezieht mikroökonomische Aspekte mit ein, wenn und soweit sie zum Fortgang der Untersuchung beitragen.

#### **a) Innovation durch Standardisierung**

Als Vorteil von Standardisierung im Allgemeinen und Normung im Besonderen wird die Förderung von Innovation angeführt. Damit sind die volkswirtschaftlich messbaren Auswirkungen von Standardisierung bei der Schaffung neuer Produkte und Dienstleistungen einer Gesellschaft gemeint, die sich einerseits durch den Einsatz von Normen und Standards, andererseits durch deren Entwicklung selbst ergeben können.

##### **a) Innovation als Zielvorstellung**

„Innovation“ ist ein Begriff, der in vielerlei Kontexten verwendet wird und nur schwer eingrenzbar ist<sup>211</sup>. Für den hier interessierenden Zusammenhang reicht es aus festzustellen, dass Innovation immer einen gewissen Neuheitsgrad eines Produktes, eines Verfahrens oder gesellschaftlicher Umstände erfordert<sup>212</sup>. Nach dem auf *Schumpeter*<sup>213</sup> zurückgehenden Stufenmodell bezeichnet der Begriff der Innovation den Tatbestand, dass eine Neuerung – Invention – der ersten wirtschaftlichen Nutzung zugeführt wird<sup>214</sup>. Anschließend folgt die Phase der Diffusion, d.h. der Verbreitung der Innovation.

Generell werden der Fähigkeit einer Volkswirtschaft, (technische) Innovationen zu generieren, positive Effekte zugewiesen, da sie der Förderung des (technischen) Fortschrittes dient, dem insgesamt wohlfahrtsfördernde Wirkungen beigemessen wird. Allerdings ist allein die Innovationsfähigkeit nicht ausschlaggebend dafür, ob Wirtschaftswachstum oder Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden<sup>215</sup>. Zu einem „erfolgreichen Innovationssystem“<sup>216</sup> gehört auch, dass sich verbesserte Prozesse und Produkte möglichst effizient verbreiten können<sup>217</sup>. Neben der genauen begrifflichen Eingrenzung dessen, was eigentlich als „innovativ“ bzw. „Innovation“ gelten kann, fällt auch die Messbarkeit der Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft schwer. Als Indi-

---

<sup>210</sup> Diese Unterscheidung trifft auch die DIN-Studie zum Gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Normung, 2000.

<sup>211</sup> Für einen knappen Überblick Corsten/Gössinger/Schneider (2006), S. 10 ff.

<sup>212</sup> Corsten/Gössinger/Schneider (2006), S. 11.

<sup>213</sup> Grundlegend Schumpeter (1912).

<sup>214</sup> Corsten/Gössinger/Schneider (2006), S. 11.

<sup>215</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 23.

<sup>216</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 23.

<sup>217</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 23.



katoren werden verschiedene volkswirtschaftliche Faktoren wie die Anzahl der Patentanmeldungen, die Höhe der Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder das Gesamtvolumen der ins Ausland gezahlten Lizenzgebühren ausgewertet<sup>218</sup>.

#### b) Innovation innerhalb von Normungs- und Standardisierungsprozessen

Bei der Beurteilung der Frage, ob Standardisierung selbst einen innovativen Prozess darstellt, kann eine Unterscheidung zwischen rezeptiver und innovativer Standardsetzung getroffen werden<sup>219</sup>. Der Unterschied zwischen beiden liegt im Wesentlichen darin, dass sie an unterschiedlichen Punkten von Innovationsgeschehen ansetzen<sup>220</sup>. Rezeptive Standardsetzung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich bereits im Prozess der Verbreitung befindliche Technologien adaptiert und dadurch im Wesentlichen den Verbreitungsgrad beeinflussen kann, also eher bestehende Entwicklungen koordiniert. Gerade im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich in den letzten zwanzig Jahren allerdings ein Bedeutungswandel der Standardisierung weg von der bloßen Koordinierung hin zu der Etablierung gemeinsamer Entwicklungsplattformen vollzogen<sup>221</sup>. Diese innovative Standardisierung bietet also selbst eine Plattform, um als Reaktion auf aktuelle Branchenbedürfnisse einheitliche Standards zu definieren oder auch zu entwickeln<sup>222</sup> und setzt daher bereits bei der Inventions- oder Innovationsphase an. Dieses frühe Ansetzen und die Nähe zu erfinderischen Prozessen birgt im Zusammenhang mit standardbezogener Patentnutzung<sup>223</sup> die Gefahr, dass die Schutzrechtssituation unübersichtlicher ist als bei rezeptiver Standardisierung<sup>224</sup>. Werden lediglich bereits bestehende Regeln der Technik zusammengeführt, ist in aller Regel die Schutzrechtserteilung bereits abgeschlossen und daher transparent. Das ist bei innovativer Standardsetzung nicht der Fall, da bei jüngeren Inventionen auch die Schutzrechtserteilung, die sich bekanntermaßen über mehrere Jahre hinziehen kann, noch nicht abgeschlossen sein wird. Es ist daher zu Beginn eines Standardisierungsvorhabens nicht immer ersichtlich, wie viele und welche Schutzrechte am Ende den Standard belegen werden.

---

<sup>218</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 23.

<sup>219</sup> Picht (2013), S. 173 unter Hinweis auf Ullrich, GRUR 2007, 817, 819; Blind (2004), S. 187 ff.; Drexl/Früh/Mackenrodt/Picht/Pulyer/Ullrich, IIC 2010, 948, 961 f.

<sup>220</sup> Ausgangspunkt ist hier das auf die Arbeit von Schumpeter zurückgehende Modell von Invention, Innovation und Diffusion, die als verschiedene Phasen aufeinander folgen. Die Invention wird hier als die Entwicklung einer Technologie, die Innovation als ihre Marktreife und –einführung, die Diffusion als ihre Verbreitung unter anderen Marktteilnehmern verstanden. Picht (2013), S. 172, weist allerdings darauf hin, dass im juristischen Sprachgebrauch der Begriff „Innovation“ für die von Schumpeter als Invention bezeichnete Phase verwendet wird.

<sup>221</sup> Pohlmann/Blind, PIK 2014, 189 m.w.N.

<sup>222</sup> Picht (2013), S. 173.

<sup>223</sup> Begriff nach Picht (2013), S. 257, der damit „alle Situationen [bezeichnet], in denen eine geschützte Technologie in einen Standard ausgenommen wird und der Inhaber des Schutzrechtes nach der Setzung des Standards ein Lizenzierungsverhalten an den Tag legt, dass Anlass zu näherer rechtlicher – insbesondere wettbewerbsrechtlicher – Prüfung gibt“.

<sup>224</sup> Picht (2013), S. 218.

### c) Innovation durch Normung und Standardisierung

Eine Förderung von Innovationen durch Standardisierung lässt sich auch unabhängig davon beschreiben, ob das Standardisierungsverfahren als innovativer oder rezeptiver Prozess gestaltet ist. Im Zusammenhang mit Normung lässt sich anhand einer Analyse des deutschen Normenbestandes im Zusammenhang mit den anderen genannten Faktoren feststellen, dass sich Normung positiv auf das Innovationspotential in Deutschland auswirkt<sup>225</sup>. In Bezug auf die Förderung des Wirtschaftswachstums kann sogar festgestellt werden, dass Normen eine „mindestens genau so wichtige Rolle wie die Patente“<sup>226</sup> einnehmen. Die hier zitierte Studie aus dem Jahre 2000 veranschlagt den volkswirtschaftlichen Nutzen der Normung mit 1 % des BIP<sup>227</sup>.

Diese Effekte dürften insbesondere dadurch erreicht werden, dass Standardisierung und Normung neben privatwirtschaftlichen Vermarktungsstrategien oder gesetzlichen Vorgaben<sup>228</sup> ein starkes Instrument des Technologietransfers darstellen. Die oben beschriebenen Effizienzvorteile wirken sich dann unmittelbar innovationsfördernd aus, wenn eine Technologie mittels Standardisierung einen höheren Bekanntheitsgrad erzielt und auch der Zugang zur Nutzung vielen Marktteilnehmern offensteht<sup>229</sup>. Das gilt einmal mehr insbesondere in den Hochtechnologiebereichen, in denen schnelle Innovationszyklen auch eine schnelle Durchsetzung von zu Grunde liegenden Standards erfordern<sup>230</sup>. Hier zeigt sich auch ein Unterschied zwischen Normen und Standards: Erstere kommt insbesondere in Märkten mit mehr als 5 Jahren Produktionszeit Bedeutung zu, wobei sich ein deutlicher Vorsprung der Normung gegenüber Standards feststellen lässt<sup>231</sup>. Signifikante Nachweise dafür, dass Standards bei Produktzyklen von weniger als 2 Jahren sinnvoller als Normen wären, fehlen aber<sup>232</sup>.

### b) Effizienz durch Reduktion von Lösungsvielfalt

In der wohlfahrtsökonomischen Theorie stellt die Förderung von Effizienz ein maßgebliches Kriterium zur Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt dar. Der Begriff wird hier so verstanden, dass Ressourcen so eingesetzt werden, dass ein möglichst hoher Grad an Bedürfnisbefriedigung erreicht wird<sup>233</sup>. Im Zusammenhang mit Standardisierung lassen sich einige Umstände ausmachen, die sich offenbar in dieser Hinsicht förderlich auswirken.

Die offene Verfügbarkeit von Informationen über technische Eigenschaften und deren Nutzbarkeit lässt den Informations-, Forschungs- und Entwicklungsaufwand zur Herstellung von Kompatibilität und Interoperabilität geringer werden. Im Verhältnis zu nicht standardisierten oder normierten Bereichen bedeutet das geringere Transaktionskosten, die wiederum den

---

<sup>225</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 25.

<sup>226</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 26.

<sup>227</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 33.

<sup>228</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 23.

<sup>229</sup> Picht (2013), S. 181; Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 16 ff.

<sup>230</sup> Picht (2013), S. 181; Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 16 ff.

<sup>231</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 18 f.

<sup>232</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 19.

<sup>233</sup> Schäfer/Ott, S. XXXIII; ausführlicher zur wohlfahrtsökonomischen Bedeutung von Effizienz unten, S. 55 .

schnelleren und einfacheren Marktzutritt für neue Akteure ermöglichen<sup>234</sup>. Das wirkt sich auch positiv auf den – auch grenzüberschreitenden<sup>235</sup> – Handel aus<sup>236</sup>, weil die Eigenschaften von inländischen Investitions- und Konsumgütern auch für ausländische Unternehmen und Verbraucher steigt<sup>237</sup>. Geringer Transaktionskosten bedeuten zudem in der Regel positive Skaleneffekte durch geringere Produktionskosten oder ein geringeres Risiko bei der Investition<sup>238</sup>. Letzteres folgt vor allem daraus, dass die Orientierung an Standards und noch im größeren Maße an Normen eine höhere Sicherheit schafft, eine sich letztlich auch durchsetzenden Technologie zu verwenden<sup>239</sup>. In diesem Zusammenhang ist auf den Effekt eines „Krieges der Standards“ hinzuweisen. Dieser plakative Begriff meint die Situation, dass verschiedene Standards oder Technologien einzelner Unternehmen so lange miteinander auf dem Markt konkurrieren, bis sich ein de facto Standard durchgesetzt hat<sup>240</sup>. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind der Wettbewerb zwischen den Videorecordersystemen VHS (JVC) und Betamax (Sony) oder auch die Konkurrenz zwischen den Speichertechnologien HD-DVD und Blu-Ray<sup>241</sup>. Aktuell kündigt sich eine solche Situation auch im Bereich der Bemühungen um einheitliche Kommunikationstechnik zur Optimierung intelligenter Produktionsprozesse an, bei der sich sowohl auf europäischer als auch auf US-amerikanischer Seite Konsortien zur Schaffung einheitlicher Standards gebildet haben<sup>242</sup>. Im Bereich der Normen sind solche Effekte kaum zu beobachten. Im Gegenteil, sorgt gerade im Mobilfunksektor die Vereinheitlichung von Kommunikationstechnologie dafür, dass Endgeräte nicht mit einer Vielzahl verschiedener technischer Lösungen

---

<sup>234</sup> Dobler/Sattler, in: FS Canenbley, 2012, S. 139, 140; Picht (2013), S. 180.

<sup>235</sup> Dies gilt allerdings mit der Einschränkung, dass die positive Effekte insbesondere bei international vereinheitlichter Standardisierung und Normung auftreten. Weichen nationale Normen hiervon ab, können sie sich sogar als Handelshemmnis erweisen.

<sup>236</sup> Picht (2013), S. 179; Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 14.; Vgl. auch Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 308.

<sup>237</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 27.

<sup>238</sup> Diese kann „in Gestalt von Produktionsanlagen, komplementären Technologien, Forschungs- und Ausbildungsaufwendungen u.s.w. bestehen“, Picht (2013), S. 182; vgl. auch die Studie Studie Patents in Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S.32 ff., hier ausführlicher zur Branche der Unterhaltungselektronik S. 76 ff.

<sup>239</sup> Das gilt besonders für Unternehmen, die sich am Normungsprozess selbst beteiligen, da diese schon vor Entstehung der Norm Informationen über die in Frage kommenden Technologien haben, Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 18.

<sup>240</sup> Dieser Effekt tritt besonders im Bereich der Unterhaltungselektronik auf, da hier die Standardisierung durch Industriekonsortien besonders etabliert ist, Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S.24; zu den negativen ökonomischen Auswirkungen auch Früh/Lichtenegger, ZGE 2010, 119, 142.

<sup>241</sup> Beispiele bei Picht (2013), S. 168, der darauf hinweist, dass sich „in beiden Fällen [...] erst nach jahrelanger Konkurrenz eine der beiden Technologien durchsetzen [konnte], die mit diesem Prozess verbundenen Kosten für die Unternehmen, ihre Partnerunternehmen und die Verbraucher waren sehr hoch“; eine kurze Darstellung der Entwicklung findet sich auch in der Studie Patents in standards: A modern framework for IPR-based Standardization, 2014, S. 71.

<sup>242</sup> Hier werden unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ Methoden zur digital unterstützen Produktion entwickelt, vgl. [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Industrie-4-0-Bosch-will-Standards-vorantreiben-2549645.html?wt\\_mc=nl.ho.2015-02-16](http://www.heise.de/newsticker/meldung/Industrie-4-0-Bosch-will-Standards-vorantreiben-2549645.html?wt_mc=nl.ho.2015-02-16), abgerufen am 16.02.2015.

des gleichen Problems ausgestattet sein müssen, um mit Netzen oder Endgeräten anderer Anbieter kompatibel zu sein<sup>243</sup>.

Als weiteren Vorteil der Reduktion von Lösungsvielfalt lässt sich die Reduktion von Abhängigkeiten anführen<sup>244</sup>: Standardisierung lässt Teile leichter austauschbar in Hinblick auf ihre spezifischen Eigenschaften werden, was eine stärkere Vergleichbarkeit der Preise und somit jedenfalls potentiell mehrere Anbieter ermöglicht, zwischen denen ein Nachfrager wählen kann. Dadurch wird es für einzelne Anbieter schwieriger, allein auf Basis der Produktion von standardisierten Teilen ihre Marktmacht auszubauen<sup>245</sup>. Der größere Wettbewerbsdruck dürfte auch sinkende Preise für diese Teile mit sich bringen, was sich letztlich auch zugunsten der Verbraucher auswirken kann<sup>246</sup>.

### **c) Nachteile von Normung und Standardisierung**

Neben den genannten Vorteilen gehen von weit verbreiteten Standardisierungsaktivitäten auch Wettbewerbsbeschränkungen bzw. Gefahren für die dem freien Wettbewerb zugeschriebenen positiven Effekte aus. Dazu gehört das systematische Zusammenwirken von Wettbewerbern, welches als Tatbestandsmerkmal des Kartellverbotes aus Art. 101 AEUV, §§ 1, 2 GWB wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwerfen kann<sup>247</sup>. Auch ist nicht gewährleistet, dass der Normungsprozess tatsächlich die beste der verfügbaren Lösungen hervorbringt, da je nach Zusammensetzung der Gremien auch die Marktmacht und Größe der beteiligten Unternehmen eine Rolle spielen können<sup>248</sup>. *Früh/Lichtenegger* weisen zudem darauf hin, dass im Falle von Qualitätsstandards die Festlegung von zu hohen Standards durch die Verursachung unnötiger Kosten zu Ineffizienzen führen kann<sup>249</sup>. Durch das Auftreten von Netzwerkeffekten können alternative Lösungen verdrängt und der Marktzutritt für neue Mitbewerber erschwert werden. Die gerade erwünschte Vereinheitlichung bringt zudem zwangsläufig einen Verlust an Produktvielfalt mit sich, die eine Einschränkung für die Nutzer bedeuten kann<sup>250</sup>. Ebenfalls problematisch

---

<sup>243</sup> Hilty/Slowinski, GRUR Int 2014, 781, 781, nennen hier den LTE-Standard als Beispiel: Dieser erlaubt „den Einsatz von mobilen Endgeräten (z.B. Mobiltelefonen und Tablets) unterschiedlicher Hersteller in den Netzen unterschiedlicher Netzanbieter“. Gäbe es diese Form von Interoperabilität nicht, müsste für jedes Netz auf ein eigenes Endgerät zurückgegriffen werden.

<sup>244</sup> Vgl. auch Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 308, welche die Reduzierung der Abhängigkeit von einem speziellen Anbieter als Effizienzgewinn ansehen.

<sup>245</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 15.

<sup>246</sup> Hilty/Slowinski, GRUR Int 2014, 781, 782.

<sup>247</sup> *Dobler/Sattler*, in: FS Canenbley, 2012, S. 139, 140.

<sup>248</sup> Als prominentestes Beispiel einer Norm, die nicht die optimale Lösung darstellt, wird hier zumeist auf die QWERTZ-Tastatur (oder für den englischen Sprachraum „QWERTY“) hingewiesen. Diese auf den amerikanischen Drucker Sholes zurückgehende Anordnung der Buchstaben hatte im Jahre 1868 den Sinn, das Verhaken von Typenhebeln der Schreibmaschine zu verhindern und wurde durch die ISO/IEC 9995-2:2009 für Computertastaturen als einheitliche Bauart empfohlen. Die Anordnung orientiert sich aber, neben anderen Kriterien, eher an statistischer Häufigkeit und wird als anatomisch nicht optimal kritisiert, vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung#QWERTZ> (abgerufen am 14.12.2015).

<sup>249</sup> *Früh/Lichtenegger*, ZGE 2010, 119, 130.

<sup>250</sup> Maaßen (2006), S. 49.

ist das Entstehen eines sog. lock-in, d.h. des „Einschließens“ der Marktteilnehmer in die Nutzung einer speziellen Technologie auf Basis eines Standards<sup>251</sup>. Damit ist die Situation gemeint, dass aufgrund von bereits getätigten Investition oder der allgemeinen Nutzung des Standards hohe Wechselkosten entstehen würden, wenn auf eine alternative technische Lösung ausgewichen werden sollte. Das kann auch dazu führen, dass ein einmal implementierter Standard so lange wie möglich genutzt werden wird, auch wenn sich möglicherweise mittlerweile bessere Alternativen finden<sup>252</sup>. Zudem finden sich Nachteile oft spiegelbildlich zu den oben dargestellten Vorteilen: So kann der Abbau von Marktzutrittschranken zwar das Wettbewerbsgeschehen bereichern, gleichzeitig aber auch den Konkurrenzdruck erhöhen, was von den Beteiligten auch als negativ wahrgenommen werden kann<sup>253</sup>. Ähnliches gilt für die Auswirkungen von national durchgesetzten Normen und Standards auf den Außenhandel. So können national verwendete Standards und Normen nicht-tarifäre Handelshemmnisse darstellen<sup>254</sup>; sind nationale Normen und Standards hinreichend transparent und zugänglich, profitieren hiervon auch ausländische Konkurrenten, so dass wiederum der Konkurrenzdruck steigt<sup>255</sup>.

Problematisch an der organisierten Festlegung bestimmter Technologien als Norm oder Standard ist auch das Potential zur Förderung einer Konzentration von Marktmacht<sup>256</sup>. Dabei ist im Zusammenhang mit Standardisierungsvorhaben zu differenzieren. Marktmacht kann einerseits auf Seiten des Standards bzw. der dahinter stehenden Organisation entstehen, wenn der Standard sich gegen möglicherweise parallel bestehende, konkurrierende Vorhaben durchsetzen kann. Damit zusammenhängend profitieren von einer solchen Marktdurchsetzung natürlich auch die einzelnen Unternehmen, welche sich an dem Vorhaben beteiligt haben bzw. die ihre Erfindungen mit dort eingebracht haben<sup>257</sup>. Hier kann allerdings nicht in jedem Falle davon ausgegangen werden, dass allein die Inhaberschaft einer standardrelevanten Technologie auch ein hohes Maß an Marktmacht mit sich bringt; vielmehr dürfte je nach den speziellen Eigenschaften der Erfindung zu differenzieren sein<sup>258</sup>. Unabhängig von der Qualität dieser Stellung und ihrer kartellrechtlichen Einordnung, kann bereits die faktische Inhaberschaft und die damit einhergehende Verfügungsgewalt die positiven Effekte von Standardisierung in Frage stellen, da der Zugang eingeschränkt oder verteuert werden kann<sup>259</sup>. Dadurch kann die Verbreitung einer Norm oder eines Standards gehemmt werden, was wiederum den Wettbewerb auf dem

---

<sup>251</sup> Vgl. Picht, GRUR Int 2014, 1, 5, der aufgrund dieser Effekte der Standardisierung per se eine das Wettbewerbshandeln beschränkende Wirkung attestiert; ausführlich hierzu auch M. Jakobs (2010), S. 73 ff.

<sup>252</sup> Vgl. hierzu die Darstellung der Entwicklung des amerikanischen Telefonnetzes durch AT&T bei Lessig (2001), S. 26 ff.

<sup>253</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 16.

<sup>254</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 26, unter Verweis auf das Beispiel des „Schraubenkrieges“ in den 70er und 80er Jahren, der sich vor allem aus den Unterschieden zwischen metrischem und amerikanischem Messsystem ergab.

<sup>255</sup> Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000, S. 32.

<sup>256</sup> Vgl. hierzu auch Früh/Lichtenegger, ZGE 2010, 119, 128, welche die Konzentration von Marktmacht als generelles Problem sog. „Schlüsselgegenstände“ ansehen.

<sup>257</sup> Picht (2013), S. 184.

<sup>258</sup> Hierzu ausführlich unten, S. 125.

<sup>259</sup> Picht (2013), S. 184.

Markt für standardkonforme Produkte nachteilig beeinflussen kann. Gleiches gilt für die Fortentwicklung des Standards oder der Norm selbst, die durch das Blockadeverhalten einzelner Beteiligter verlangsamt werden kann<sup>260</sup>.

#### **d) Das Problem des Standardisierungslohnes**

Nach dem Gesagten kann es für Schutzrechtsinhaber äußerst profitabel sein, ihre Patente teil eines technischen Standards werden zu lassen<sup>261</sup>. Zwar sind der Autonomie der Rechtsausübung durch die Regeln der Standardisierungsorganisationen oder auch durch die Vorgaben des Kartellrechts Grenzen gesetzt. Ein erfolgreicher Standard kompensiert das aber durch eine weite Verbreitung, die auf Seiten der Schutzrechtsinhaber für Lizenzeinnahmen sorgt. In diesem Zusammenhang kritisieren einige Autoren<sup>262</sup>, dass die Entlohnung für die erfinderische Leistung, welche dem Patent innewohnt, durch den sog. Standardisierungslohn verzerrt würde. Damit ist der Umstand gemeint, dass die Entlohnung weniger mit dem Wert der Erfindung, sondern mit dem Erfolg oder der Verbreitung des Standards zusammenhängt, dem Schutzrechtsinhaber also einen Vorteil verschafft, der über das eigentlich „verdiente“ hinausgeht<sup>263</sup>. Im Gegensatz dazu wird der Patentlohn gesehen, also letztlich der Wert bei Lizenzierung oder Verkauf, den der Schutzrechtsinhaber durch Vermarktung außerhalb von Standardisierung erwirtschaften kann und der anerkanntermaßen einen Teil seiner Belohnung<sup>264</sup> darstellt.

Allerdings ist die Differenzierung zwischen Patent- und Normungslohn kaum trennscharf zu treffen. Das zeigt sich bereits daran, dass bei standardessentiellen in der Regel eine Referenz fehlen dürfte, d.h. ein belastbarer Vergleich zu einer Lizenzierung im Marktgeschehen nicht vorgenommen werden kann. Hier kann es beispielsweise sein, dass sich eine Technologie zu einem de facto Standard entwickelt, der dann ebenso wie ein auf ein formales Standardisierungsbegehren zurückgehendes Vorhaben zu einer Verzerrung des Verhältnisses vom Gehalt der Erfindung zu ihrer tatsächlichen Nützlichkeit führen kann. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Einbuße an Autonomie für den Schutzrechtsinhaber ganz erheblich sein kann. Das zeigt sich einerseits an der Begrenzung der Gebührenhöhe auf FRAND-Grundsätze, andererseits aber auch an der Notwendigkeit, Inhaber standardessentieller Patente mit einer besonderen Verantwortung für die Erreichung der Ziele von Standardisierung und Normung auszustatten. Von daher kann es als gerechtfertigt angesehen werden, dass dem Inhaber eines standardessentiellen Patents der Verlust der Einflussmöglichkeiten durch einen möglicherweise gegenüber einem Marktpreis erhöhten Standardisierungslohn vergolten wird<sup>265</sup>.

---

<sup>260</sup> Picht (2013), S. 184.

<sup>261</sup> Vgl. Burghartz (2011), S. 151, der die Aufnahme eines Patents in einen technischen Standard für den Schutzrechtsinhaber als „Geschenk des Himmels“ bezeichnet.

<sup>262</sup> Burghartz (2011); Appl (2012); Ulrich, GRUR 2007, 817.

<sup>263</sup> So Burghartz (2011), S. 151; Appl (2012), S. 479; vgl. auch Ullrich, GRUR 2007, 817, 822.

<sup>264</sup> Zu diesem Aspekt bei der Begründung von Patentschutz unten, S. 48

<sup>265</sup> In diese Richtung auch Balitzki (2013), S. 56, m.w.N.

### 3. Zwischenergebnis

Technische Standardisierung ist kein Selbstzweck, sondern mit konkreten Zielvorstellungen verknüpft<sup>266</sup>. Hierzu gehört besonders die Förderung technologischen Fortschritts durch die weite Verbreitung von technischem Wissen, aber auch die positive Beeinflussung der volkswirtschaftlichen Produktivität durch die Nutzung dieses Wissens<sup>267</sup>. Trotz dieser relativ klar definierbaren Ziele, sind die tatsächlichen Auswirkungen konkret nur schwer zu bemessen. Allerdings zeigt die ökonomische Forschung eine deutliche Tendenz, dass die auf Ebene der Festlegung eines Standards bestehende Ausschaltung des Marktwettbewerbes jedenfalls dann durch positive Effekte kompensiert werden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Diese ergeben sich einerseits aus dem Standardisierungs- und Normungsverfahren selbst, andererseits betreffen sie den Umgang mit der durch bestehende Standards und Normen vermittelten Marktmacht. Picht<sup>268</sup> identifiziert aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive drei Aspekte, die zur Sicherung der positiven Potentiale der Standardsetzung unerlässlich sind: sinnvolle Verfahren und auf deren Basis die Auswahl qualitativ hochwertiger Technologien zu Schaffung qualitativ hochwertiger Standards; allgemeiner und diskriminierungsfreier Zugang zum Standard; breite Verteilung des Mehrwertes, der aus Standardisierung generiert wird. Ausgedrückt in „Funktionen“, kann von „Selektionsfunktion, der Funktion der Zugangssicherung und der Funktion des kollektiven Nutzens“<sup>269</sup> gesprochen werden. Aus wohlfahrtsökonomischer Sicht kommt die Studie *Patents and Standards*<sup>270</sup> zu einem ähnlichen Ergebnis. Hiernach finde eine effiziente und wohlfahrtsfördernde Allokation von Ressourcen im Standardisierungskontext dann statt, wenn die besten Technologien ihren Weg in den Standard finden, die Implementierung des Standards mit niedrigen Transaktionskosten verbunden ist, die kumulativen Lizenzkosten insgesamt auch noch fair und vernünftig sind und kein Risiko des Missbrauchs von Marktmacht besteht<sup>271</sup>. Die letzten drei Punkte sprechen dabei unmittelbar Faktoren an, die einer Auseinandersetzung mit immaterialgüterrechtlichen Fragen bedürfen. Der Gedanke der „Offenheit“, verstanden als die möglichst niedrigschwellige Möglichkeit, eine auch kostenpflichtige Nutzungserlaubnis zu erlangen, gehört zu den Hauptanforderungen, die Art. 101 AEUV an die Zulässigkeit von Normungs- und Standardisierungsvorhaben stellt<sup>272</sup>. Der niedrigschwellige Zugang zu einem Standard kann nur gewährleistet sein, wenn die Inhaber standardessentieller Patente eine Vielzahl von Lizenzen zu Bedingungen vergeben, die den besonderen Bedingungen im Standardisierungskontext berücksichtigen.

#### II. Der Umgang mit Schutzrechten in technischen Standards als faktisches Problem

So einfach diese Feststellung in der Theorie zu treffen ist, zeigt die Praxis, dass der Umgang mit Schutzrechten im Zusammenhang mit technischen Standards diesen Anforderungen nicht

---

<sup>266</sup> Siehe oben, S. 22 ff.

<sup>267</sup> Prägnant Walz, GRUR-Int 2013, 718, 726: „Standardisierung und Exklusivität einer technischen Lösung schließen sich bereits denkbildlich aus.“

<sup>268</sup> Picht (2013), S. 219.

<sup>269</sup> Picht (2013), S. 219.

<sup>270</sup> Studie *Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014, S. 27.

<sup>271</sup> Studie *Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014, S. 27.

<sup>272</sup> Siehe oben, S. 32 ff.

immer gerecht wird. Während Standards erst bei möglichst weiter Verbreitung und geringen Zugangsschwellen ihre ökonomischen und technologischen Vorteile entfalten, soll das Patent gerade die allgemeine Nutzbarkeit einer technischen Erfindung verhindern und ihre Nutzung dem Schutzrechtsinhaber exklusiv zuordnen<sup>273</sup>. Zu den problematischen Schutzrechtsstrategien zählen dabei all diejenigen, die das System der Standardisierung ausnutzen, um die aus dem Schutzrecht generierten Gewinne über das wettbewerbliche Maß hinaus zu erhöhen<sup>274</sup>. Beispielfähig sind das Verhalten sog. Patentreolle<sup>275</sup> ebenso zu nennen wie das Anlegen eines „patent ambush“<sup>276</sup>. Aber auch abseits dieser Extremfälle zeigt sich, dass moderne Schutzrechtsstrategien zu einer Gefährdung der genannten Ziele von Standardisierung führen können.

## 1. Bedeutungswandel von Schutzrechtsstrategien

Auch abseits der Standardisierung, lässt sich ein Bedeutungswandel des Patentschutzes erkennen. Die Konstruktion des Patentrechts fußt auf der Annahme, dass ein Patent sich in einem Produkt niederschlagen würde<sup>277</sup> und das Ausschließlichkeitsrecht zur Absicherung der Produktion dienen soll. Wie oben<sup>278</sup> bereits angesprochen, ist dieses Bild heute nicht mehr zutreffend. Moderne Schutzrechtsstrategien zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Unternehmen möglichst große Handlungsspielräume verschaffen sollen, wozu auch der gezielte Aufbau sog. Defensiv- oder Sperrportfolios gehört, d.h. die Anmeldung von Patenten für Erfindungen „benachbarter Anwendungsbereiche“<sup>279</sup> einer präferierten technischen Lösung. Dadurch soll der Schutzbereich bestimmter Patente ausgedehnt und so die Substituierbarkeit durch Konkurrenzfindungen erschwert werden, aber nicht (mehr) die direkte Vermarktung jeder einzelnen patentierten Erfindung ermöglicht werden. In Industrien, die traditionell über eine hohe Patentierungsdichte verfügen – genannt werden hier immer wieder die Pharma- oder die Telekommunikationsbranche<sup>280</sup> – hat sich zudem der strategische Aufbau sog. „Patentdickichte“<sup>281</sup> etabliert: Patente mit sich überschneidendem Anwendungsbereich sorgen dafür, dass diejenigen, die eine neue Technologie kommerziell anwenden wollen, auf die Einräumung von Lizenzen

---

<sup>273</sup> Vgl. die prägnante Zusammenfassung des Problems bei Hilty/Slowinsky, GRUR Int. 2015, 781, 782.

<sup>274</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 86.

<sup>275</sup> Ein „Patentrell“ kann anhand von vier Merkmalen charakterisiert werden: „Erstens ist er selbst nicht erfinderisch tätig [...]. Zweitens kauft er fremde Patente in großer Zahl auf, nicht zuletzt aus der Insolvenzmasse von Technologieunternehmen. Drittens beabsichtigt er nicht, die geschützte Erfindung selbst zur Herstellung von Produkten zu nutzen. Vielmehr besteht viertens sein Geschäftsmodell darin, andere Unternehmen, die auf die erfinderische Lehre für ihre Produkte angewiesen sind, mit Verletzungsklagen zu bedrohen und so Lizenzgebühren zu erlangen oder an gerichtlich zugesprochenem Schadensersatz wegen Patentverletzung zu verdienen.“, Ohly, GRUR Int 2008, 787. Zu dem Problem ausführlich monographisch Frick (2014).

<sup>276</sup> Sog. Patenhinterhalt. Damit ist ein Verhalten gemeint, in dem Standardisierungsteilnehmer ihre Schutzrechte während der Erarbeitung des Standards nicht offen legen und dann im Nachhinein mit in der Regel überhöhten Lizenzforderungen an Implementierer des Standards herantreten. Paradigmatisch für dieses Verhalten ist der Fall des Unternehmens Rambus, vgl. hierzu die Darstellung bei Drexel, in: Drexel u.a., S. 218 ff.

<sup>277</sup> Hübner, in: Eifert/Hoffmann-Riem, S. 183.

<sup>278</sup> S. 1 f.

<sup>279</sup> Ensthaler/Wege/Wege (2013), Management geistigen Eigentums, S. 146.

<sup>280</sup> Statt vieler nur Wege, in: Ensthaler/Wege/Wege (2013), S. 146.

<sup>281</sup> Dieses Phänomen wird insbesondere in den USA als eine mögliche Fallgruppe der Innovationsbehinderung durch Schutzrechtserteilung angesehen, vgl. Shapiro, Navigating the Patent Thicket, MIT Press 2001, 119-150.



an diversen Schutzrechten angewiesen sind<sup>282</sup>. Dabei wird versucht, rund um eine technische Lösung möglichst viele Schutzrechte aufzubauen und so Mitbewerber abzuschrecken oder die eigene Verhandlungsposition für Kreuzlizenzierungsverhandlungen zu stärken<sup>283</sup>. Aus diesen Beobachtungen lässt sich schließen, dass das Patent heute als wirksame „Waffe im Wettbewerb“<sup>284</sup> oder auch als „handelbares Wertpapier“<sup>285</sup> angesehen wird.

## 2. Standardisierungsspezifische Probleme

Der besondere Bedarf an der Nutzbarkeit standardrelevanter Technologien sorgt dafür, dass die genannten Entwicklungen in diesem Kontext umso spürbare Folgen haben können. Die hohe Bedeutung, die Schutzrechten hier zukommt, zeigt sich einerseits in der hohen Zahl der offenen Schutzrechte in Standardisierungsverfahren, andererseits auch an prominenten Zukäufen von Portfolios aus den Anfangszeiten der mobilen Kommunikationstechnologie durch die heutigen Marktführer<sup>286</sup>. Die zunehmende Komplexität technischer Produkte, gerade im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, erhöht die Zahl von miteinander kompatiblen und voneinander abhängigen Inventionen, aus denen sich eine Innovation zusammensetzt<sup>287</sup>. Hinzu kommt eine besondere Marktstruktur, da jüngere Hersteller von Endgeräten die ursprünglichen Pioniere, die noch einen Großteil der Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet hatten, verdrängt haben. Daraus resultiert ein Auseinanderfallen von Patentinhabern und Standardnutzern<sup>288</sup>, so dass die ursprüngliche Praxis, Streitigkeiten auch über Kreuzlizenzen zu verhindern, nicht mehr den Anforderungen der Branche entspricht. Hier findet die Stan-

---

<sup>282</sup> „An overlapping set of patent rights requiring that those seeking to commercialize new technology obtain licenses from multiple patentees“, Shapiro, *Navigating the Patent Thicket*, MIT Press 2001, 119.

<sup>283</sup> Vgl. Ensthaler/Wege/Wege (2013), S. 146 f.

<sup>284</sup> Sehr deutlich Maaßen (2006), S. 88 m.w.N.: „Das Patent ist nicht mehr Belohnung für die Bereicherung des technischen Wissens der Allgemeinheit, sondern strategische Waffe im Kampf um Marktanteile und Absatzgebiete in einem sich intensivierenden Wettbewerb“. Dabei kann es sich einerseits um „Waffen“ zum „Angriff“, d.h. zum aktiven Vorgehen gegen Wettbewerber, oder zur „Verteidigung“ handeln. Besonders letzteres und die Sicherung der „freedom to operate“ scheinen ein Leitmotiv beim Aufbau von Schutzrechtsportfolios zu sein, vgl. Studie *Patents and standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014, S. 65. Markovic, in: *Liber Amicorum Joseph Straus*, S. 829, 832, weist ebenfalls auf den beschriebenen Umstand hin: „a large number of patent holders use patent protection for the purposes that have more of a speculative than a productive character“; von Meibom/Nack, in: *Liber Amicorum Joseph Straus*, S. 495, 516: „It should be [...] accepted that patent rights are increasingly transformed into financial products, due to the growing need for venture capital and respective financial products in a knowledge-based society, which is more and more ‚manufacturing‘ knowledge instead of tangible goods.“; die Bezeichnung als „Waffe im Arsenal der Unternehmer“ findet sich auch bereits bei Wagret, GRUR Int 1967, 77.

<sup>285</sup> Begriff bei Frick (2014), S. 237; vgl. auch Lipfert/Ostler, Mitt. 2008, S. 261, 262, die von „handelbaren Wirtschaftsgütern“ sprechen.

<sup>286</sup> Vgl. Bekkers/Updegrave (2012), S. 4, die beispielhaft für diesen Trend den Kauf des Patentportfolios des Kanadischen Unternehmens Nortel im Jahre 2010 durch ein Konsortium, dem u.a. Apple, Microsoft und RIM angehörten, zum Preis von 4,5 Milliarden US-Dollar sowie den Zukauf von Motorola Mobility durch Google zum Preis von 12,5 Milliarden US-Dollar angeben.

<sup>287</sup> Hübner, in: Eifert/Hoffmann-Riem, 183, 184.

<sup>288</sup> Vgl. die im Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte Studie *Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014, S. 11.

dardisierung zumeist unter Beteiligung von Normungsorganisationen statt, während in dem benachbarten Bereich der Unterhaltungselektronik ein Großteil der Vereinheitlichung über Konsortien stattfindet<sup>289</sup>. Ein weiterer Faktor in diesem Bereich ist das Erfordernis von Interoperabilität und Kompatibilität der beteiligten technischen Systeme, auch denjenigen verschiedener Hersteller. Dadurch ist auch die Bedeutung, die ein einzelner Schutzrechtsinhaber innerhalb eines dieser Systeme oder an der Schnittstelle zweier Systemkomponenten hat, gestiegen. Damit steigt aber auch das Blockadepotential, das jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber für einen kompletten Standard zukommt.

### **3. Exemplarisch: Die Intellectual Rights Policies von ETSI und der IETF**

Naturgemäß haben die Standardisierungsorganisationen selbst das größte Interesse daran, dass ihre Mitglieder die Funktionsfähigkeit des Systems der Standardisierung nicht durch zu restriktiven Umgang mit ihren Schutzrechten torpedieren. Dem sich aus der standardbezogenen Patentnutzung ergebenden Konfliktpotential versuchen sie Rechnung zu tragen, indem sie in sog. Intellectual Property Rights Policies (IPR Policies) den Umgang mit Immaterialgüterrechten der Beteiligten eines Standardisierungsverfahrens und Dritter regeln<sup>290</sup>, ein Vorgehen, welches von den Kartellbehörden aktiv gefördert wird<sup>291</sup>.

Die Konzepte der proprietären technischen Lehre widersprechen dem Grundsatz der Offenheit der Standardisierung im Kern<sup>292</sup>. Allerdings ist es durch die hohe Schutzrechtsdichte gerade im Telekommunikationsbereich unerlässlich, auch geschützte Technologien in Standards aufzunehmen. Zudem steigert die Möglichkeit, Patente in technische Standards und Normen aufzunehmen, die Attraktivität der Teilnahme und damit auch die Qualität des Standards oder der Norm. Nichtsdestotrotz bleibt der Anspruch der Schutzrechtsneutralität technischer Normen. Dieser basiert auf zwei wesentlichen Faktoren: Einerseits dem Heraushalten von Schutzrechtsfragen aus dem formalen Normungsverfahren selbst, andererseits der Offenheit der eingebrachten Lehren für die Beteiligten und die die Norm implementierenden Dritten<sup>293</sup>. Die Normungs- und Standardisierungsorganisationen sind daher bemüht, einen Ausgleich zwischen den Rechteinhabern und den Nutzern der Standards und Normen zu finden<sup>294</sup>, indem die Berechtigung

---

<sup>289</sup> Z.B. MP3 für Musik, JPEG für Fotos, H.264 für Videos. Beispiele aus der Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S.11.

<sup>290</sup> Dass dies ein Ziel der Einführung von IPR-Policies ist, kann jedenfalls für ETSI aufgrund der detaillierten Regelungen zu möglichen Konfliktfällen angenommen werden. Bekkers/Updegrave (2012), S. 24 weisen aber darauf hin, dass die Ziele, mit denen sich Standardisierungsorganisationen ihre IPR-Policies geben, nicht immer klar ersichtlich oder definiert sind. Für den Fortgang dieser Arbeit ist diese Diskussion allerdings kaum relevant.

<sup>291</sup> Vgl. die im Auftrag der Europäischen Kommission erstellte Studie Patents and Standards – a modern framework for IPR-based standardization, 2014. Die Europäische Kommission hatte bereits im Jahre 1992 in ihrer Stellungnahme Kom (92) 445 endg vom 27. Oktober 1992 erklärt, welche Prinzipien sie bei der Erstellung von IPR-Policies für Standardisierungsvorhaben für wichtig hält und hat seither immer wieder Befragungen und Begutachtungen durchführen lassen; für die USA vgl. nur Bekkers/Updegrave (2012), deren Studie auf Initiative der US National Academies of Science erstellt wurde.

<sup>292</sup> So auch Fröhlich, GRUR 2008, 205, 206.

<sup>293</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 23.

<sup>294</sup> Art. 3.1. ETSI IPR Policy: „It is ETSI's objective to create standards and technical specifications that are based on solutions which best meet the technical objectives of the European telecommunications sector, as defined by the General Assembly. In order to further this objective the ETSI IPR Policy seeks to reduce the risk to

nach einem fairen Ausgleich für die Nutzung patentierter Erfindungen ebenso wie die Möglichkeit des möglichst hindernislosen Zugangs zum Standard anerkannt und in Ausgleich gebracht werden<sup>295</sup>.

Auf welche Weise Standardisierungsorganisationen mit diesen Herausforderungen umgehen, wird im Folgenden am Beispiel der ETSI IPR-Policy dargestellt. Dieses Vorgehen bietet sich an, weil ETSI die für den Telekommunikationsbereich in Europa maßgeblichen Standards setzt. Die Regeln weiterer Organisationen werden bei Bedarf zu Vergleichszwecken mit einbezogen.

#### **a) Begriffsklärung: Standardessentiell**

Patente haben in der Diskussion um Standards und Normen nur dann echte Relevanz, wenn sie „standardessentiell“ sind. Grundsätzlich kann von einem standardessentiellen Patent gesprochen werden, wenn es technisch unmöglich ist, den Standard oder Teile davon ohne Verwirklichung der patentierten Erfindung zu implementieren<sup>296</sup>. Da die Standardisierungsorganisationen an die Eigenschaft als standardessentiell selbst Verhaltensanforderungen knüpfen, finden sich Definitionen darüber auch in ihren IPR-Policies. So definiert beispielsweise Art. 15 Ziff. 6 der ETSI IPR-Policy ein Schutzrecht als essentiell für einen Standard, wenn es aus technischen Gründen unter Berücksichtigung der normalen technischen Praxis und des Standes der Technik zum Zeitpunkt der Standardisierung nicht möglich ist, den Standard ohne eine Verletzung dieses Schutzrechts anzuwenden<sup>297</sup>.

In Hinblick darauf, was technisch essentiell ist, unterscheiden sich die Definitionen in Standardisierungsorganisationen kaum. Anders sieht dies bei der Frage nach wirtschaftlich essentiellen Patenten aus. Als wirtschaftlich essentiell<sup>298</sup> werden solche Patente eingeordnet, die zwar technisch ersetzbar sind, ein Ersatz bei gleichbleibender Funktionalität aber nur mit einem hohen wirtschaftlichen Aufwand erreicht werden kann. Ebenfalls in diese Kategorie einzuordnen sind Technologien, die zwar für die technische Funktionalität eines Produktes nicht zwingend verwirklicht sein müssen, ohne die aber ein Produkt aufgrund einer entsprechenden Erwartung der

---

ETSI, members, and others applying ETSI Standards and Technical Specifications, that investment in the preparation, adoption and application of standards could be wasted as a result of an essential IPR for a standard or technical specification being unavailable. In achieving this objective, the ETSI IPR Policy sees a balance between the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs“; vgl. auch Fröhlich, GRUR 2008, 205, 206.

<sup>295</sup> Nicht alle Standardisierungsorganisationen geben ihren Mitgliedern vor, ob die Technologie kostenlos oder kostenpflichtig lizenziert werden soll. Im Bereich der Internet- und Web-Standards ist es beispielsweise üblich, auf die Forderung von Lizenzgebühren zu verzichten; Im hier untersuchten Bereich der Telekommunikation hat sich dagegen die kostenpflichtige Lizenz zu FRAND-Bedingungen durchgesetzt, vgl. Bekkers/Updegrave (2012), S. 10.

<sup>296</sup> Bekkers/Updegrave (2012), S. 34, die darauf hinweisen, dass viele Standardisierungsorganisationen diese grundlegende Definition noch etwas ausführen, bspw. durch die Einschränkung, dass keine technisch oder wirtschaftlich zumutbaren Alternativen bestehen.

<sup>297</sup> „Essential as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that IPR“.

<sup>298</sup> Commercial essentiality, Bekkers/Updegrave (2012), S. 39.

Kunden nicht wettbewerbsfähig wäre<sup>299</sup>. Ein solches Patent wäre nach der oben genannten Definition zwar nicht zwingend verletzt, wenn der Standard implementiert wird, die Anwendung einer alternativen Technologie wäre aber möglicherweise nicht mehr zumutbar.

Die Standardisierungsorganisationen gehen mit der Behandlung dieser Frage unterschiedlich um<sup>300</sup>. Die ETSI-IPR-Policy schließt wirtschaftlich essentielle Patente ausdrücklich aus ihrer Definition der Essentialität aus. Die Standardisierungsorganisation VITA, die sich mit der Entwicklung von elektronischen Standards in der Computertechnik befasst, bezieht auch wirtschaftlich essentielle Patente in ihre Definition ausdrücklich mit ein<sup>301</sup>.

Eine weitere hier bedeutsame Unterscheidung bezieht sich auf Teile eines Standards mit verschiedener Relevanz. Einige Spezifikationen enthalten neben den notwendigen Teilen auch solche, die lediglich optional und angepasst an den speziellen Bedarf des Anwenders sind<sup>302</sup>. Hier stellt sich ebenfalls die Frage, ob auch solche Patente als „standardessentiell“ einzustufen sind, die lediglich einen optionalen Teil betreffen und die entsprechend teils gar nicht zur Anwendung im Einzelfall gelangen. Die Standardisierungsorganisationen gehen auch hier teils unterschiedliche Wege und beziehen optionale Teile nicht immer in ihre Definitionen von „standardessentiell“ mit ein<sup>303</sup>.

Weitere hier interessierende Varianten bei der Bestimmung dessen, was „essentiell“ ist, betreffen die Einbeziehung von sog. enabling technologies<sup>304</sup>, die Differenzierung zwischen verschiedenen Ansprüchen in einem Patent<sup>305</sup> oder die Situation, dass es zwar eine technische Alternative zu einem Bestandteil eines Standards gibt, die aber ebenfalls und möglicherweise durch einen anderen Inhaber patentiert wurde<sup>306</sup>.

Unabhängig davon, wie die IPR-Policies die sich hier stellenden Fragen lösen, können diese Regelwerke für die Rechtsprechung lediglich indiziellen Charakter haben. Die dargestellten Differenzierungen in den IPR-Policies deuten aber jedenfalls darauf hin, dass nicht allen Patenten die gleiche Bedeutung innerhalb eines Standards zukommt. Zudem entbinden die in den

---

<sup>299</sup> Sog. marktessentielle Patente, Studie Patents and Standards, 2014, S. 63, 67.

<sup>300</sup> Instruktiv hierzu die tabellarische Übersicht bei Bekkers/Updegrove (2012), S. 35, die eine Gegenüberstellung der Politiken in 10 ausgewählten Standardisierungsorganisationen bietet

<sup>301</sup> Art. 10.2.1 der VITA IPR-Policy, abrufbar unter <http://www.vita.com/resources/Documents/Policies/vso-pp-r2d8.pdf> (abgerufen am 29.2.2016).

<sup>302</sup> Vgl. Bekkers/Updegrove (2012), S. 40 f.

<sup>303</sup> Ein Beispiel für eine ausdrücklich Einbeziehung findet sich in der ETSI IPR-Policy, Art. 15 Ziff. 11; die IPR-Policy der IETF nimmt eine solche Differenzierung nicht vor. Für weitere Organisationen vgl. den Überblick bei Bekkers/Updegrove (2012), S. 35, 41.

<sup>304</sup> Wohl am ehesten zu übersetzen mit „ermöglichende Technologien“, also solche, die zwar nicht selbst Teil eines Standards sind, die aber grundlegende Funktionen für dessen Umsetzung bereithalten. Beispiele hierfür sind Technologien zur Produktion von Mikroprozessoren, Chips oder ASIC-Technologien (Application-Specific integrated circuit), Bekkers/Updegrove (2012), S. 42.

<sup>305</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 44.

<sup>306</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 46, die auch darauf hinweisen, dass es aus ökonomischer Perspektive nicht darauf ankommen kann, ob eine Alternative patentiert wurde oder nicht, da allein das Bestehen einer Alternative für eine mögliche Konkurrenz sorgen würde; Die ETSI-IPR Policy bezieht solche Patenten mit ein, die IETF trifft eine solche Differenzierung nicht.

IPR-Policies enthaltenen Definitionen im Konfliktfall nicht davon, im Zweifel die Verletzung eines Schutzrechtes durch die Nutzung eines Standards explizit festzustellen.

## **b) Der Umgang mit Schutzrechten bei ETSI**

Fast alle Standardisierungsorganisationen enthalten Regeln darüber, ob und wie relevante Schutzrechte offengelegt werden müssen<sup>307</sup>. Bei ETSI sind die entsprechenden Regeln in der ETSI IPR Policy enthalten. Diese wird ergänzt durch den ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs)<sup>308</sup>, der einzelne Vorschriften erläutert und genauere Hinweise zu den Pflichten der Mitglieder gibt. Die ETSI IPR-Policy ist als Annex 6 Teil der Statuten und verpflichtet daher die Mitglieder zu ihrer Beachtung. Sie verfügt über recht umfangreiche Regelungen zum Umgang mit relevanten Rechten des geistigen Eigentums, deren wesentliche Merkmale sich in zwei Elementen zusammenfassen lassen: Regelung der Pflichten der Mitglieder zur Offenlegung und Recherche nach Schutzrechten sowie Regelungen über die Vergabe von Lizenzen an berührten Immaterialgüterrechten<sup>309</sup>. Im Gegensatz zu den Regelungen anderer Standardisierungsorganisationen enthält die ETSI IPR Policy keinen Vorbehalt der technischen Notwendigkeit bei der Einbeziehung einer patentierten Lösung. Das liegt darin begründet, dass gerade in der Informations- und Kommunikationsbranche die Patentedichte hoch und die Verwendung alternativer, schutzrechtsfreier Lösungen kaum möglich ist<sup>310</sup>.

### **a) Pflicht zur Offenlegung betroffener Immaterialgüterrechte bei ETSI**

Bei der Existenz von Schutzrechten in Normen und Standards kommt der Transparenz eine Schlüsselrolle zu: Ein Mangel daran bringt sowohl für die Schutzrechtsinhaber als auch für die Nutzer Nachteile mit sich, da die Kosten für Recherche, Verhandlungen und Streitbeilegung die Transaktionskosten auf beiden Seiten erhöhen<sup>311</sup>. Art. 4 der ETSI IPR Policy beschreibt entsprechend die Pflichten der Mitglieder zur Offenlegung eigener Schutzrechte auf Basis von Treu und Glauben<sup>312</sup>. Festgelegt ist, dass jedes Mitglied bei einbringen eines Vorschlages für eine technisch Spezifikation gleichzeitig auf die davon betroffenen Schutzrechte hinweisen soll und auch bei fremden Vorschlägen „zumutbare Anstrengungen“<sup>313</sup> unternehmen soll, um hier-

---

<sup>307</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S.18.

<sup>308</sup> Version vom 19.9.2013.

<sup>309</sup> Ähnliche Instrumente enthalten die meisten IPR Policies auch der anderen Normungsorganisationen, wobei teils auch als drittes Element die generelle Zulässigkeit von schutzrechtsbasierten Normen thematisiert und geregelt wird, Maaßen (2006), S. 262; vgl. auch Kübel (2004), S. 51 ff., die die Patentpolitiken von DIN, CEN/CENELEC, ISO/IEC und ETSI gegenüberstellt.

<sup>310</sup> So Fröhlich, GRUR 2008, 205, 207, der zusätzlich darauf hinweist, dass es eine „schlichte Notwendigkeit“ sei, patentbasierte Standards zu entwickeln, „sofern man Standards herstellen möchte, die vom Markt angenommen werden“.

<sup>311</sup> Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S.12.

<sup>312</sup> „On a bona fide basis“, Art. 4.1. ETSI IPR Policy

<sup>313</sup> Vgl. die Ausführungen in Art. 4.6.3.5. ETSI Guide on IPRs.

durch berührte Schutzrechte offenzulegen. Das gleiche gilt für Patentfamilien und Patentanmeldungen<sup>314</sup>. Der Hinweis soll rechtzeitig erfolgen. Die englische Formulierung „shall“<sup>315</sup> bedeutet entgegen der möglicherweise missverständlichen deutschen Übersetzung als „soll“ eine direkte Verpflichtung, ist also nicht lediglich als richtungsgebend zu verstehen<sup>316</sup>. Damit geht die ETSI IPR-Policy über die Vorschriften vieler anderer Standardisierungsorganisationen hinaus, welche die Pflicht zur Offenlegung nur auf den Kreis der Teilnehmer einer bestimmten Arbeitsgruppe und auf eigene Vorschläge bezieht<sup>317</sup>. Um dieses Erfordernis auch praktisch durchsetzen zu können, wird jedes Treffen der technischen Komitees mit einem sog. „Call for IPRs“ begonnen, der mündlich oder schriftlich erfolgen kann<sup>318</sup> und die Beteiligten daran erinnern soll, essentielle Schutzrechte offenzulegen. Die Offenlegung vollzieht sich durch die Nennung der Patent- bzw. Schutzrechtsnummer, der Nennung der betreffenden Arbeitsgruppe und der Erklärung, dass nach Ansicht des Schutzrechtsinhabers die Anwendung der Spezifikation auch gleichzeitig die Nutzung der geschützten technischen Lehre bedeutet<sup>319</sup>.

Art. 4.2 der ETSI IPR Policy statuiert allerdings eine Einschränkung dieser Grundsätze, in dem ausdrücklich eine Verpflichtung zur Durchführung einer Schutzrechtsrecherche ausgeschlossen wird. Das ist zwar nachvollziehbar, da die gründliche Recherche von Schutzrechten zeitaufwendig und daher teuer ist und Mitglieder von der Beteiligung an einem Standardisierungsverfahren abhalten könnte. Da ETSI selbst eine solche Recherche aber auch grundsätzlich nicht vornimmt<sup>320</sup>, wird so die Gefahr, dass ein Schutzrecht übersehen und nicht als essentiell deklariert wird, erhöht. Auch prüft ETSI weder die Bestandskraft eines offengelegten Schutzrechtes noch seine tatsächliche Relevanz für das konkrete Vorhaben<sup>321</sup>. Zudem besteht die Verpflichtung nur dann, wenn das Mitglied die Gelegenheit zur Kenntnisnahme der eingebrachten technischen Vorschläge hatte, d.h. wenn ein Vertreter oder Angestellter in irgendeiner Form in die

---

<sup>314</sup> Art. 15.7. ETSI IPR Policy. Für den Fall, dass eine frühe Offenlegung nicht gewollt ist, kann auch eine generelle Erklärung in Bezug auf potentiell standardessentielle Schutzrechte abgeben, Art. 2.1. ETSI Guide on IPRs.

<sup>315</sup> Zu den ebenfalls teilweise missverständlichen und inkonsistent genutzten Terminologien „shall“ and „should“ in IPR-Policies von Standardisierungsorganisationen Bekkers/Updegrove (2012), S. 12 f.

<sup>316</sup> Maaßen (2006), S. 293, der diese Verpflichtung aus dem Rechtscharakter der Statuten als Vereinssatzung (bei Normungsorganisationen) oder als Folge des zwischen den Mitgliedern eines Konsortiums bestehenden Gesellschaftsvertrags sieht; die Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 298, weisen darauf hin, dass nur ein effektives Offenlegungsmodell den tatsächlichen Zugang zur Norm gewährt. Entsprechend scheint es im Sinne der Kommission zu sein, hier ein gewisses Maß an Verbindlichkeit zu schaffen; zwingende Voraussetzung ist dies aber für die Zulässigkeit einer Normenvereinbarung dann nicht, wenn der effektive Zugang auf andere Weise hergestellt wird.

<sup>317</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 51.

<sup>318</sup> Fröhlich, GRUR 2008, 205, 208; die Kooperationspflicht der Mitglieder auf den Call wird im Guide on IPRs, Art. 2.1., näher erläutert. Genaue Formulierungen für den Call und weitere Zeitpunkte, zu denen an die Offenlegung von Schutzrechten erinnert werden soll, sind ausführlich in Art. 2.3.3. niedergelegt.

<sup>319</sup> Maaßen (2006), S. 289 m.w.N.

<sup>320</sup> Maaßen (2006), S. 289; die Gründe dafür sind in den dadurch entstehenden Kosten und dem Haftungsrisiko zu sehen, Fröhlich, GRUR 2008, 205, 208; vgl. auch Kübel (2004), S. 66, m.w.N., die die Annahme einer allgemeinen Recherchepflicht für die Normungsorganisation als „praxisfern“ bezeichnet; Ausnahmsweise kann allerdings eine Schutzrechtsrecherche durchgeführt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 6.4. ETSI IPR Policy vorliegen und die Europäische Kommission die Untersuchung angeordnet hat.

<sup>321</sup> Das hat in der Vergangenheit auch schon zu dem Problem der sog. „Overdeclaration“ von Schutzrechten geführt, vgl. auch Fröhlich, GRUR 2008, 205, 208.

Arbeit der Gruppe eingebunden ist. Generell erfasst die Pflicht nicht nur den einzelnen Arbeitnehmer, sondern das Unternehmen selbst<sup>322</sup>. Eine Pflicht dahingehend, fortlaufend über Bestand oder Anmeldestatus offengelegter Schutzrechte zu informieren, besteht ebenfalls nicht<sup>323</sup> es kann also durchaus sein, dass eine Anmeldung offengelegt und als standardessentiell deklariert wird, die später gar nicht zu einem Schutzrecht führt oder deren Reichweite sich im Erteilungsprozess so verringert hat, dass die Technologie nicht mehr essentiell für die Anwendung des Standards ist<sup>324</sup>. Technische Studien kommen zudem zu dem Ergebnis, dass lediglich 20-28 % der als essentiell deklarierten Patente oder Patentfamilien überhaupt zwingend technisch verwirklicht sein müssen<sup>325</sup>.

Die zu den einzelnen Projekten offengelegten Schutzrechte werden zwei Mal jährlich in einer Textsammlung veröffentlicht und zusätzlich in einer umfangreichen Datenbank gesammelt. Potentiellen Standardnutzern obliegt es mit Hilfe dieser Dokumentationen allerdings selbst, die Inhaber relevanter Schutzrechte zu kontaktieren und sich um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu bemühen. In diese Verhandlungen schaltet sich ETSI nicht ein<sup>326</sup>. Dieses System führt zwar dazu, dass die Informationen über für den Standard als essentiell deklarierte Patente auf recht einfache Weise öffentlich zugänglich sind. Eine Kontrolle darüber, wie stichhaltig die jeweilige Behauptung ist, ist aber praktisch sehr aufwändig und durch ein den Standard implementierendes Unternehmen kaum zu leisten<sup>327</sup>.

#### b) Ex ante-Offenlegung von Lizenzbedingungen

Nicht von der Offenlegungspflicht umfasst sind zudem die Bedingungen, zu denen eine Lizenz vergeben werden würde<sup>328</sup>. Ob Eine solche Klausel ökonomisch sinnvoll ist, ist Gegenstand einer aktiven Debatte<sup>329</sup>. Befürworter sehen darin einen Gewinn an Transparenz, Gegner fürchten, dass eine Verpflichtung dazu führen könnte, dass Patentinhaber ihre Gebühren vorsichtshalber zu hoch ansetzen, um sich trotzdem einen weiteren Spielraum zu erhalten<sup>330</sup>. Trotz dieser Bedenken hat die Standardisierungsorganisation VITA (und ihr folgend IEEE) als erste eine verpflichtende ex ante policy eingeführt, nach der Mitglieder die höchste mögliche Lizenzrate

---

<sup>322</sup> Fröhlich, GRUR 2008, 205, 208.

<sup>323</sup> Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 45; Bekkers/Updegrave (2012), S. 64 f.

<sup>324</sup> Vgl. zu diesem Problem auch die Studie Patents and standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 114 f. Hierzu müssen die Schutzrechtsinhaber sich noch nicht einmal unredlich verhalten.

<sup>325</sup> Studie Patents and standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 116 m.w.N.; vgl. auch Blind/Pohlmann, GRUR 2014, 713, die in Umfragen herausgefunden haben, dass gerade in Hinblick auf die Transparenz der patentbelegten Technologien in Standards Rechtsunsicherheiten bei (potentiellen) Standardnutzern bestehen.

<sup>326</sup> Fröhlich, GRUR 2008, 209; Diese Regelung steht auch in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Europäischen Kommission, welche eine Verpflichtung der Standardisierungsorganisation, sich in die Verhandlungen über Lizenzen zwischen Mitgliedern und Dritten einzuschalten, ausdrücklich verneinen, Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 288.

<sup>327</sup> Studie Patents and standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 114 ff.

<sup>328</sup> Vgl. ETSI Guide on IPRs, Art. 2.2.

<sup>329</sup> Hierzu ausführlich die Studie von Blind u.a. (2011).

<sup>330</sup> Zum Stand der Argumente vgl. die Zusammenfassung bei Balitzki (2013), S. 74 ff.

angeben müssen<sup>331</sup>. Kommt ein Mitglied dieser Verpflichtung nicht nach, muss es seine Schutzrechte kostenlos lizenzieren<sup>332</sup>. In Europa hat ETSI einen freiwilligen Ansatz gewählt, bei dem es den Mitgliedern nicht vertraglich verboten ist, Lizenzbedingungen bereits ex ante offenzulegen<sup>333</sup>. Kartellrechtliche Bedenken, dass diese Art der Klausel gegen Art. 101 AEUV verstoßen könnten, teilt die Europäische Kommission nicht. Nach den Horizontalleitlinien ist eine freiwillige Offenlegung der restriktivsten Lizenzbedingungen möglich und stünde auch nicht im Widerspruch zu Art. 101 Abs. 1 AEUV, so lange es nicht unter dem Deckmantel der Offenlegung zu Preisabsprachen kommt<sup>334</sup>.

#### c) Abgabe einer FRAND-Selbstverpflichtung

Zentrales Element zur Verwirklichung und Sicherung des Neutralitätsanspruches der Normung ist die sog. FRAND-Erklärung<sup>335</sup>, deren Abgabe die meisten Standardisierungsorganisationen von ihren Mitgliedern fordern<sup>336</sup>. Die Abkürzung steht für fair, reasonable und non-discriminatory (angemessen, vernünftig und nicht-diskriminierend) und bezeichnet damit den inhaltlichen Rahmen einer Lizenz, die Inhaber standardessentieller Schutzrechte an Nutzer des Standards zu vergeben beabsichtigen. Die Erklärung dient einerseits der Vorbeugung und „Entschärfung“ von Konflikten, andererseits der Sicherstellung der Zugänglichkeit des Standards<sup>337</sup>. Beides fördert die Akzeptanz des Standards gegenüber den Anwendern, was letztlich die Durchsetzung begünstigt. Die Erwartung, Standards und Normen zu FRAND-Bedingungen nutzen zu können, ermöglicht erst deren innovationsfördernde Wirkung, da erst die dadurch abgesicherte Verlässlichkeit für Dritte die Investition in standardbasierte Innovationen attraktiv macht. Dies korrespondiert auf Seiten der Schutzrechtsinhaber mit der Erwartung, für ihren Beitrag zum Standard einen angemessenen Interessenausgleich geltend machen und durchsetzen zu können<sup>338</sup>.

Die Erklärung sorgt für die Sicherung der durch die Normung erwünschten Ziele und ersetzt die dem Patentrecht eigentlich immanente Möglichkeit der Vergabe qualitativ unterschiedlicher, selektiver Lizenzen durch die allgemeine Kontrahierungsbereitschaft zu bestimmten Be-

---

<sup>331</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 96; die Verpflichtung findet sich in Ziff. 10.3.2. der VITA Policies and Procedures, Stand 1.9.2015.

<sup>332</sup> Ziff. 10.4. der VITA Policies and Procedures, Stand 1.9.2015.

<sup>333</sup> ETSI IPR Guide, Art. 4.1.

<sup>334</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 299; Vgl. zu der Vorgehensweise bei ETSI Fröhlich, GRUR 2008, 205, 214.

<sup>335</sup> In der US-amerikanischen Literatur und Rechtsprechung hat sich das Akronym „RAND“ durchgesetzt. Das Weglassen der in Europa gebräuchlichen Bezeichnung „Fair“ hat allerdings nach allgemein herrschender Ansicht keine inhaltlichen Unterschiede zur Folge, sondern ist lediglich eine „Frage der Konvention“, Bekkers/Updegrove (2012), S. 12 Fn. 17.

<sup>336</sup> Streitig ist, ob es sich hierbei um eine Verpflichtung oder eine Obliegenheit handelt. Ullrich, GRUR 2007, 822, nimmt letzteres mit der Begründung an, es folge bei Nichtbeachtung keine direkte Sanktion außer dem Zurückziehen oder Abändern des Standards. Straus, GRUR Int 2011, 469, 473, hält diese Sichtweise für verkürzt und begründet das mit der großen Bedeutung, welche die Erklärung für die Verbreitung eines Standards hat, und den praktischen und rechtlichen Schwierigkeiten bei der Zurücknahme eines einmal beschlossenen Standards.

<sup>337</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 287.

<sup>338</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 37.



dingungen. Sie schafft somit eine Verknüpfung der unterschiedlichen Aspekte von Innovationsförderung bei Patentschutz und Normung<sup>339</sup>. Allerdings enthalten die Regelwerke der Standardisierungsorganisationen keine genaueren Hinweise darauf, was unter „fair, reasonable und non-discriminatory“ zu verstehen ist. Das Ausfüllen der Formel bleibt daher den bilateralen Verhandlungen überlassen, was zwar einerseits den Beteiligten einen größeren Spielraum für die jeweiligen Verhandlungen lässt, andererseits aber die Gefahr des sog. Royalty Stackings – der Kumulation der jeweils gerechtfertigten Lizenzgebühren zu einem unverhältnismäßig hohen Endbetrag – erhöht<sup>340</sup>. Derartige Effekte können dann in ähnlicher Weise allen am Standard beteiligten Schutzrechtsinhabern ebenso schaden wie dem Ansehen des Standards selbst<sup>341</sup>. Insgesamt bestehen keine klaren Richtlinien darüber, wie die FRAND-Formel auszufüllen ist<sup>342</sup>.

Wird auf ein standardessentielles Immaterialgüterrecht hingewiesen, hat das Mitglied innerhalb von 3 Monaten eine unwiderrufliche Erklärung darüber abzugeben, dass eine grundsätzliche Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen auf der Basis von FRAND an Dritte, die den Standard nutzen wollen, besteht<sup>343</sup>. Die Mindestanforderungen der gestatteten Nutzung sind ebenso festgelegt und umfassen die Herstellung standardkonformer Erzeugnisse, den Handel solchen Erzeugnissen und die Durchführung standardkonformer Verfahren<sup>344</sup>. Diese Lizenz darf von einer Gegenleistung abhängig gemacht werden. Die Vergabe kostenloser Nutzungsrechte ist also möglich, aber nicht zwingend, da das Erfordernis der Offenheit des Zugangs nicht an eine Bedingung der kostenlosen Lizenzierung geknüpft ist.

### **c) Die IPR-Policy der IETF**

Um deutlich zu machen, wie diversifiziert Standardisierungsbemühungen sein können, wird im Folgenden ein kurzer Überblick über den Umgang mit geistigem Eigentum in der mit der Entwicklung von Internetstandards befassten IETF<sup>345</sup> gegeben. Entsprechend der oben beschriebenen besonderen Struktur, unterscheidet sich auch der Umgang mit Rechten des geistigen Eigentums von dem in den Normungsorganisationen verfolgtem Ansatz.

---

<sup>339</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 23.

<sup>340</sup> Bekkers/Updegrove (2012), A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide, 2012, S. 25 f.

<sup>341</sup> Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S.12.

<sup>342</sup> Studie Patents in Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S.130; zum Problem der Ausfüllung der FRAND-Formel siehe auch Scott-Morton/Shapiro (2015).

<sup>343</sup> Art. 6 ETSI IPR Policy.

<sup>344</sup> Art. 6.1 ETSI IPR Policy.

<sup>345</sup> Da die Standardisierungsbemühungen hier von einer zentralen Organisation koordiniert werden, handelt es sich nach dem hier vertretenen Verständnis um eine Standardisierungsorganisation. Der erfolgreichste Standard der IETF ist das TCP/IP Protokoll,

#### a) Regelungen über die Offenlegung

Die Prozesse der IETF sind in einer Vielzahl von Dokumenten<sup>346</sup> festgeschrieben und legen unter anderem die Arbeitsweise der Organisation fest<sup>347</sup>. Die Intellectual Property Rights Policy ist in RFC 3979<sup>348</sup> niedergelegt und ergänzt die eher generellen Ausführungen in Ziff. 10 RFC 2026. Sie gilt als anerkannt, wenn sich ein Interessierter an den Aktivitäten der IETF beteiligt<sup>349</sup>. Problematisch ist dabei offenbar, dass trotz Definitionsversuchen nicht immer klar ist, welches Verhalten für eine Teilnahme ausreicht, d.h. ab welchem Punkt einer Aktivität die RFC 3979 zu befolgen ist<sup>350</sup>. Da als Beteiligte immer nur Individuen, keine Unternehmen oder Institutionen anerkannt sind, trifft die Verpflichtung zur Einhaltung der Policy auch den jeweiligen Teilnehmer persönlich<sup>351</sup>; dieser ist allerdings verantwortlich dafür, bspw. geistiges Eigentum eines Arbeitgebers mit in die Überlegungen einzubeziehen und offenzulegen<sup>352</sup>. Besteht ein tatsächlicher oder rechtlicher Hinderungsgrund, bekannte Schutzrechte bspw. im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses offenzulegen, ist von einer Beteiligung abzusehen<sup>353</sup>. Die Pflicht entsteht, sobald der Teilnehmer einen Beitrag zum Standardisierungsprozess leistet, sei es als Teil einer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme oder jeder anderen Form der Äußerung, die einem größeren Kreis von Mitgliedern zugänglich sein soll<sup>354</sup>.

Inhaltlich ist das Spektrum der von der Offenlegungspflicht betroffenen Schutzrechte breit gefächert: Einbezogen sind sowohl Patente, Gebrauchsmuster und Urheberrechte<sup>355</sup> als auch Schutzrechtsanmeldungen. Bei letzteren sind auch solche umfasst, die noch nicht veröffentlicht worden sind<sup>356</sup>. Maßgeblich ist, ob der Teilnehmer persönlich weiß oder aufgrund seiner Anstellung oder Position vernünftigerweise davon Kenntnis haben müsste, dass ein Schutzrecht

---

<sup>346</sup> Die Dokumentensammlung der IETF enthält neben den organisatorischen Informationen auch technische Kommentare, Zusammenfassungen und Stellungnahmen. Sie sind als Memos unter dem Namen Request for Comments (RFC) online abrufbar; näher zum Charakter dieser Publikationsreihe RFC 2026, Ziff. 2., abrufbar unter <http://www.ietf.org/rfc/rfc2026.txt> (abgerufen am 15.5.2016).

<sup>347</sup> Die RFC 2026 beschäftigt sich mit dem Prozess der Internetstandardisierung, abrufbar unter <http://www.ietf.org/rfc/rfc2026.txt> (abgerufen am 15.5.2016).

<sup>348</sup> Veröffentlicht im Jahr 2005.

<sup>349</sup> Ziff. 3.2.1. RFC 3979: „By submission of a Contribution, each person actually submitting the Contribution, and each named co-Contributor, is deemed to agree to the following terms and conditions, on his or her own behalf, and on behalf of the organizations the Contributor represents or is sponsored by (if any) when submitting the Contribution.“

<sup>350</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 39.

<sup>351</sup> RFC 3979, Ziff. 6.

<sup>352</sup> RFC 3979, Ziff. 2; Ziff. 6.

<sup>353</sup> RFC 3979, Ziff. 7.

<sup>354</sup> Eine genauere Auflistung des Adressatenkreises findet sich in RFC 3979, Ziff. 1.c.

<sup>355</sup> RFC 3979, Ziff. 1.o.; siehe auch Bekkers/Updegrove (2012), S. 54.

<sup>356</sup> RFC 3979, Ziff. 6.4.

besteht<sup>357</sup>. Ebenso wie bei ETSI besteht aber keine Verpflichtung dazu, eine Schutzrechtsrecherche vorzunehmen<sup>358</sup>, soweit Kenntnis besteht ist die Offenlegung aber so früh wie möglich vorzunehmen<sup>359</sup>.

Allerdings betrifft die Offenlegungspflicht zunächst nur solche Schutzrechte, die entweder von dem Teilnehmer oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen gehalten werden. Auch das Wissen um Schutzrechte anderer Teilnehmer unterfällt der Mitteilungspflicht. Erlangt ein Teilnehmer Kenntnis davon, dass Dritte relevante Schutzrechte halten, wird eine Offenlegung zwar gewünscht, ist aber letztlich freiwillig<sup>360</sup>.

Standardnutzer können über die Homepage der IETF Informationen über offengelegte Schutzrechte erlangen<sup>361</sup>. Ebenso wie bei ETSI ist eine Veröffentlichung im Zusammenhang mit einem Standard aber ausdrücklich kein Indiz dafür, dass das Schutzrecht auch wirksam ist. Eine entsprechende Prüfung nimmt die IETF nicht vor<sup>362</sup>.

#### b) FRAND-Erklärung / Lizenzvereinbarung

Ein wesentlicher Unterschied zu dem bei ETSI verfolgten Umgang mit Rechten des geistigen Eigentums besteht in dem Einfluss, den die Organisation in Bezug auf zu vergebende Lizenzen auf ihre Teilnehmer ausübt. Während bei ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben werden muss, verzichtet die IETF auf eine solche Verpflichtung. Zwar sind die Mitglieder gehalten<sup>363</sup> und aufgefordert<sup>364</sup>, im Zusammenhang mit der Offenlegung auch bekannt zu machen, unter welchen Bedingungen die Nutzung späteren Lizenzsuchern gestattet wird; zwingend ist das aber nicht. Ebenso wenig gibt es Vorgaben darüber, wie potentielle Lizenzen auszugestalten sind, so dass eine generelle Bindung an FRAND-Grundsätze nicht besteht. Zwar besteht hier eine ausdrückliche Präferenz, dass betroffene Schutzrechte diskriminierungs- und lizenzgebührenfrei nutzbar sein sollen; die RFC 3979 erlaubt es aber sogar, gar keine Informationen zu Lizenzbedingungen mitzuteilen<sup>365</sup>. Zu dieser Regel gibt es lediglich zwei Ausnahmen. So sind Blanko-Offenlegungen, also solche ohne Nennung eines spezifischen Schutzrechtes für eine spezifische Funktion, nur zulässig, wenn sie mit einer Verpflichtung zur Vergabe unentgeltlicher Lizenzen verbunden werden<sup>366</sup>. Ähnliches gilt für Standards, die Sicherheitstechnologien betreffen<sup>367</sup>. Da es sich als gängige Praxis herausgebildet hat, in die technischen Standards auch Vorgaben zur IT-Sicherheit mit aufzunehmen, müssen diese Standards entweder frei von proprietären Schutzrechten sein oder jedenfalls auf lizenzgebührenfreier Basis implementierbar

---

<sup>357</sup> RFC 3979, Ziff. 1.1.

<sup>358</sup> RFC 3979, Ziff. 2.

<sup>359</sup> RFC 3979, Ziff. 6.2., 6.2.1.

<sup>360</sup> RFC 3979, Ziff. 6.1.3.

<sup>361</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 96.

<sup>362</sup> RFC 3979, Ziff. 2.

<sup>363</sup> RFC 3979, Ziff. 6.5.

<sup>364</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S.105.

<sup>365</sup> RFC 3979, Ziff. 8.

<sup>366</sup> RFC 3979, Ziff. 6.4.3.

<sup>367</sup> RFC 3979, Ziff. 8.

sein<sup>368</sup>. Regelungen dafür, ob die Lizenzversprechen widerrufenlich sind, finden sich in der IETF-IPR-Policy nicht<sup>369</sup>.

Für den Fall dass Lizenzbedingungen offengelegt wurden, überprüft die IETF nicht, ob diese in der Praxis auch eingehalten werden. Allerdings verfolgt sie einen interessanten Ansatz zur Sicherung der Zugänglichkeit: Um einen offiziellen IETF Internet-Standard bilden zu können, muss der Standard mindestens zwei voneinander unabhängige Implementierungen außerhalb der Organisation erfahren haben<sup>370</sup>. Ist dies der Fall, wird unterstellt, dass die Lizenzbedingungen vernünftig und „bis zu einem gewissen Grade nicht diskriminierend“<sup>371</sup> sind.

#### **4. Interne Durchsetzungsmöglichkeiten der Standardisierungsorganisation bei Verweigerung der Erklärung oder Verstoß dagegen**

Da es sich bei der Pflicht zur Offenlegung grundsätzlich um einen Anspruch der Standardisierungsorganisation auf Auskunft gegen das Mitglied handelt, könnte zunächst an eine zwangsweise Durchsetzung dieses Anspruchs gedacht werden. Das dürfte allerdings praktisch kaum relevant sein, da die Arbeit in den Standardisierungsgremien durch ein solches Verfahren derart aufgehalten werden dürfte, dass die Suche nach einer alternativen Lösung die effizientere Variante darstellen dürfte<sup>372</sup>. Entsprechend sehen die Regeln der Organisationen selbst keine direkten Zwangsmittel vor. Bei ETSI droht allerdings in letzter Konsequenz und bei schweren Verstößen der Ausschluss aus der Organisation<sup>373</sup>. Erklärt sich der Inhaber des Schutzrechtes nach dessen Bekanntwerden nicht bereit, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen an potentielle Standardnutzer zu vergeben, ist das Komitee zunächst gehalten, nach alternativen technischen Lösungen zu suchen. Die Verabschiedung eines Standards, zu dem der Zugang nicht gesichert ist, würde den Verlust der Unbedenklichkeit unter Art. 101 AEUV bedeuten und ist daher nicht nur nicht im Interesse potentieller Nutzer, sondern auch nicht im Sinne der Organisation selbst. Die problematischeren Fälle sind darin zu sehen, wenn das Bestehen eines Schutzrechtes bewusst verschwiegen oder nach Aufnahme eines Schutzrechtes in den Standard keine Lizenzen zu FRAND-Bedingungen vergeben werden.

Fraglich ist, welche „internen“, d.h. sich rein im Verhältnis zwischen Organisation und Mitglied abspielenden Sanktionsmöglichkeiten bestehen. Das hängt maßgeblich davon ab, welche Art von Verbindlichkeit der jeweiligen Erklärung zukommt<sup>374</sup>. Im Fall von ETSI gehört die Offenlegungspflicht zu den ausdrücklich den Mitgliedern auferlegten Pflichten, so dass Sanktionen zunächst auch in den Satzungsdocumenten zu suchen sind. Art. 8 der ETSI IPR Policy regelt den Fall, dass ein Schutzrecht in den Standard integriert wird, zu dem der Zugang nicht gesichert ist. Unterschieden werden die Fälle der Entdeckung der fehlenden Lizenzbereitschaft vor und nach Publikation des Standards.

---

<sup>368</sup> RFC 3979, Ziff. 8.

<sup>369</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 116.

<sup>370</sup> RFC 3979, Ziff. 4.1.

<sup>371</sup> RFC 3979, Ziff. 4.1.

<sup>372</sup> So im Ergebnis auch Maaßen (2006), S. 292.

<sup>373</sup> Art. 14 ETSI IPR Policy i.V.m. Art. 8 ETSI Statuten und Art. 1.4. ETSI Rules of Procedure.

<sup>374</sup> Zu dieser Frage auch Hilty/Slowinski, GRUR Int. 2015, 781, 788.

Wird die fehlende Lizenzbereitschaft vor der Publikation des Standards bekannt, soll zunächst nach einer alternativen technischen Lösung gesucht werden. Ist eine solche nicht zu finden, ist das Mitglied verpflichtet, sich binnen dreier Monate nach Aufforderung für die fehlende Lizenzbereitschaft zu rechtfertigen. Gehört das Schutzrecht einem nicht-Mitglied, ist zunächst eine Lösung unter den Beteiligten direkt anzustreben. Schlägt dies fehl, schaltet sich ETSI selbst ein und versucht, eine Lizenzbereitschaftserklärung nach Art. 6.1. der ETSI IPR Policy zu erlangen. Bleiben diese Bemühungen ergebnislos, entscheidet die Generalversammlung in letzter Instanz darüber, ob von der Veröffentlichung des neuen Standards abgesehen werden soll. Wurde der Standard bereits geschaffen, gibt Art. 8.2. der ETSI IPR Policy ein für beide Fälle geltendes, mehrstufiges Verfahren zum Umgang mit dem Problem vor. Scheitert trotz aller Bemühungen eine konsensuale Lösung und ist eine Überarbeitung des Standards unter Ausschluss der geschützten Lehre nicht möglich, wird die Letztentscheidungsbefugnis darüber, ob der Standard zurückgenommen werden soll, der europäischen Kommission zugesprochen. In dem ganzen Verfahren soll ausdrücklich auf die Interessen derjenigen, die den Standard bereits implementiert haben, Rücksicht genommen werden – wie das im Einzelfall auszusehen hat, wird nicht weiter ausgestaltet<sup>375</sup>. Bei den Statuten handelt es sich nach deutschem Recht um eine vereinsrechtliche Satzung, deren Verletzung Ansprüche auf Schadensersatz nach § 280 BGB nach sich ziehen kann. Der Schaden des Vereins dürfte hierbei in den Aufwendungen liegen, die erforderlich sind, nach Entdecken des Schutzrechtes eine alternative technische Lösung in den Standard aufzunehmen oder – für den Fall des Zurückziehens des Standards – in den Kosten, die bei der Erarbeitung des Standards angefallen sind<sup>376</sup>. Die Regularien der IETF enthalten entsprechend dem liberaleren Ansatz – soweit ersichtlich – keine derartigen Regelungen.

## 5. Zwischenergebnis

Die Analyse zeigt einerseits, dass die standardbezogene Patentnutzung ein wesentlicher Faktor zur Sicherung nicht nur der kartellrechtlichen Zulässigkeit, sondern auch der Funktionsfähigkeit des Systems technischer Standardisierung darstellt. Andererseits zeigt sich, dass Standardisierungsorganisationen unterschiedliche Herangehensweisen beim Umgang mit Rechten des geistigen Eigentums haben. Das betrifft insbesondere die Verpflichtung zur Abgabe verbindlicher Erklärungen über die Zugänglichkeit von proprietärer, standardessentieller Technologie. Der Ansatz der IETF, durch Transparenz und Freiwilligkeit eine allgemeine Verpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen obsolet werden zu lassen, dürfte der besonderen, sich auch in der Teilnehmerstruktur ausdrückenden Philosophie geschuldet sein. Für eine rechtliche Bewertung von standardbezogener Patentnutzung zeigt er sich aber insofern als problematisch, als nicht immer eine eindeutige Erklärung für die Vergabe von Lizenzen vorliegen muss. Trotzdem gilt auch für die IETF, dass der Erfolg der Arbeit auch an der allgemeinen Nutzbarkeit gemessen wird. Dass auch die IPR-Policies keine Garantie dafür bieten können, dies zu gewährleisten, zeigt die Vielzahl an praktischen Konfliktfällen. Da das Patentrecht hier eine

---

<sup>375</sup> Art. 8.2. ETSI IPR Policy a.E.: „In carrying out the foregoing procedure due account shall be taken of the interest of the enterprises that have invested in the implementation of the standard or technical specification in question“.

<sup>376</sup> Vgl. auch Maaßen (2006), S. 299.

Schlüsselrolle einnimmt, lohnt es sich im Folgenden, diesem Konfliktpotential näher auf den Grund zu gehen und anhand einer Untersuchung der theoretischen Grundlagen des Patentschutzes festzustellen, ob ein unauflösbarer Wertungswiderspruch zwischen Patentschutz einerseits und funktionierender, sinnvoller technischer Standardisierung andererseits besteht.

### III. Patentrechtstheorie – juristische und ökonomische Begründungsansätze

Um feststellen zu können, ob zwischen den Prinzipien von technischer Standardisierung einerseits und denen des Patentschutzes andererseits generell ein Widerspruch besteht, sind auch die Zielvorstellungen von Patentschutz zu analysieren. Dafür kann auf die juristischen und ökonomischen Begründungsansätze des Patentschutzes zurückgegriffen werden. Eine strikte Trennung der beiden Forschungsgebiete ist dabei kaum möglich, da der patentrechtliche Diskurs traditionell stark durch ökonomische Erwägungen geprägt bzw. anhand ähnlicher Argumentationslinien geführt wird. Im Unterschied zu dem stark persönlichkeitsrechtlich geprägten Urheberrecht, sind die gewerblichen Schutzrechte mehr an die wirtschaftliche Verwertbarkeit der geistigen Leistung geknüpft<sup>377</sup>. Entsprechend ist der ökonomische Einfluss bei Begründung und Rechtfertigung von Existenz und Auslegung des Rechts der gewerblichen Schutzrechte stärker ausgeprägt und sind die Ansätze zur Schutzbegründung eher utilitaristisch gefasst<sup>378</sup>. Ein wesentlicher Unterschied ist aber darin zu sehen, dass der Schwerpunkt der juristischen Theorien auf der Rechtfertigung des ausschließlichen Schutzes bzw. der Nachteile, die den ausgeschlossenen Rechtssubjekten dadurch entstehen, liegt<sup>379</sup>. Das erklärt sich daraus, dass bei der Belegung von Informationen mit Immaterialgüterrechten eine „künstliche“ Verknappung eines ansonsten grundsätzlich parallel von jedermann nutzbaren Gutes stattfindet<sup>380</sup> und somit eine natürliche oder juristische Person<sup>381</sup> gegenüber allen anderen bevorteilt wird. Damit geht eine Beschränkung der grundrechtlich verbürgten, aus Art. 2 Abs. 1 GG abgeleiteten allgemeinen Handlungsfreiheit einher, also eine Beschneidung des Freiheitsraumes all derjenigen, die ohne Bestehen des Patentschutzes die technische Erfindung bedingungslos nutzen könnten. Die ökonomischen Theorien zeichnen sich eher durch eine wirkungsorientierte Analyse aus.

#### 1. „Traditionelle“ juristische Theorien

Bei den juristischen Theorien wird in der kontinentaleuropäischen Wissenschaft zumeist die von *Machlup*<sup>382</sup> entwickelte Kategorisierung in vier Begründungsansätze verwendet: Die Anspornungs-, Offenbarungs-, Belohnungs- und Eigentumstheorie. Diese lassen sich in zwei Un-

---

<sup>377</sup> Vgl. hier den Überblick bei Ann, GRUR Int 2004, 597, 598 ff.; Ohly, in: Oberender, S. 47, 51, zitiert in diesem Zusammenhang Abraham Lincoln: „The patent system adds the fuel of interest to the fire of genius in the discovery and production of new and useful things“; Zu den ökonomischen Grundlagen des Patentrechts unten S. 100 ff.

<sup>378</sup> Zur ausführlichen Auseinandersetzung mit den Begründungsansätzen für Patentschutz unten, S. 100 ff.

<sup>379</sup> Godt (2007), S. 515 m.w.N.; Frick (2014), S. 237 ff.

<sup>380</sup> Vgl. Zech (2012), S. 147.

<sup>381</sup> Bzw. bei mehreren Schöpfern die Personenmehrheit entsprechend ihrer Anteile am Schutzrecht.

<sup>382</sup> Machlup (1961), S. 19. ff.; für den angloamerikanischen Raum weist Godt (2007), S. 515 m.w.N., darauf hin, dass hier eine weitere Einteilung in zwei übergeordnete Gruppen stattfindet: Die Eigentums- und die Belohnungstheorie werden als naturrechtlich, die Anspornungs- und Offenbarungstheorie als utilitaristisch verstanden.

terkategorien einordnen: Während die Anspornungs- und Offenbarungstheorie den Patentschutz eher vom Gewinn her denken, den die Allgemeinheit aus der Mehrung des offenbarten Wissenspools schöpft, setzen die Belohnungs- und Eigentumstheorie mehr an der Person des Erfinders an.

#### **a) Eigentums- oder Naturrechtstheorie**

Die Eigentumstheorie basiert auf dem Gedanken, dass der Schöpfer einer Erfindung ebenso ein Recht an ihr hat wie dem Eigentümer einer Sache an dieser zusteht. Sie ist den Naturrechtstheorien zugeordnet und begründet die Bindung zum Immaterialgut aus dem „natürlichen Menschenrecht“<sup>383</sup>, so dass die Aneignung oder unberechtigte Nutzung von Ideen durch Dritte zugleich „Diebstahl und eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes“<sup>384</sup> darstellen. Das Ausschließlichkeitsrecht ist hiernach das Mittel zur Sicherung der Rechte des Schöpfers, die es konkret durch Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz durchzusetzen gilt.

Allerdings kommt diese Theorie nicht ganz ohne Widersprüche aus, besonders was die Begründung der Zuordnung der gewerblichen Schutzrechte an die Person des Erfinders betrifft<sup>385</sup>. Einerseits ist hier die eingeschränkte Bestandszeit des Rechts zu nennen, worauf der „Eigentümer“ – anders als beim Sacheigentum – auch nur begrenzten Einfluss nehmen kann<sup>386</sup>. Andererseits ist auch die Begründung des Eigentums aus dem Erfindungsakt dann problematisch, wenn, wie beim Patentrecht, zur Entstehung des absoluten Rechts eine Eintragung erforderlich ist. Diese lässt die möglicherweise zeitgleich oder sogar früher getätigten Erfindungen schutzlos bzw. lässt die mit dem Eigentum verbundenen ausschließlichen Rechte nur dem Eintragenen zu Gute kommen, obwohl auch der nicht eingetragene Erfinder eine Bindung zu seiner Erfindung verspüren mag. Damit verknüpft ist die Einschränkung durch den absoluten Neubheitsbegriff, der bei der Patenterteilung zu Grunde gelegt wird. Die persönliche Leistung des Erfinders wird per se nicht dadurch geschmälert, wenn seine gutgläubig erdachte Lösung bereits anderswo in der Welt an die Öffentlichkeit gedrungen ist; durch ein Patent kann sie indes nicht mehr geschützt werden. Weiteres Problem der naturrechtlichen Zuordnung an einen bestimmten Erfinder ist die Tatsache, dass moderne Forschung in der Regel nicht (mehr) durch Einzelerfinder, sondern durch mehr oder weniger hierarchisch organisierte Teams von Experten vorgenommen wird<sup>387</sup>. Dabei dürfte es schwierig sein, eine genaue Zuordnung der einzelnen Beiträge zu einer Erfindung an eine einzelne Person vorzunehmen, jedenfalls sobald die Einzelbeiträge eher klein sind. Entsprechend wäre hier eine persönlichkeitsrechtliche Anbindung

---

<sup>383</sup> Kraßer/Ann, § 3 Rn. 8.

<sup>384</sup> Godt (2007), S. 515, die auch einen knappen historischen Überblick über die Entwicklung dieses Konzeptes gibt.

<sup>385</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 3 Rn. 13 f. m.w.N.; Dabei handelt es sich bei weitem nicht um eine neue Debatte: Der Streit um die eigentumsähnliche Zuordnung der Idee zu ihrem Urheber / Erfinder wurde bereits im 18. Jahrhundert lebhaft geführt. Entsprechend sind auch die ausgetauschten Argumente jeweils vor dem historischen Hintergrund ihrer Entstehung zu betrachten, vgl. Godt (2007), S. 516.

<sup>386</sup> Vgl. die Darstellung bei Godt (2007), S. 516; Ausnahme von der Begrenzung der zeitlichen Laufzeit ist allerdings das Markenrecht, welches bei Aufrechterhaltung der Eintragung durch den Schutzrechtsinhaber ohne zeitliche Begrenzung fortsetzen kann.

<sup>387</sup> Hierzu Zech, in: Hilty/Jaeger/Lamping, S. 97.

der Erfindung nur im Umfang der tatsächlichen Einzelleistung möglich, die allerdings im Verhältnis zur Gesamterfindung nicht ins Gewicht fallen mag. Zudem gäbe es bei konsequenter Anwendung der Theorie keinen Grund, den Patentschutz auf technische Erfindungen zu beschränken und tatbestandliche Grenzen der Patentierbarkeit einzuführen. Nicht erklärbar ist vor diesem Hintergrund beispielsweise die Ausnahme des Schutzes von „know how“ aus der Patentierbarkeit.

In der heutigen Diskussion geht es weniger darum, die eigentumsrechtliche Zuordnung zu begründen. Diese wird in der Regel als gegeben vorausgesetzt, debattiert wird eher die Funktion, die Eigentum als Institution in der Gesellschaft wahrnehmen soll und muss<sup>388</sup>. Der Verdienst der Eigentumstheorie liegt daher eher darin, historisch zur Ausbildung von Immaterialgüterrechten beigetragen zu haben und die Zuordnung, so sie vorgenommen wird, als absolut zu begreifen und auszugestalten<sup>389</sup>.

### **b) Belohnungstheorie**

Ebenso wie die Naturrechtstheorie, setzt auch die Belohnungstheorie bei der Person des Erfinders als Bezugsobjekt der Rechtfertigung an. Als „Lehrer der Nation“<sup>390</sup> steht hiernach demjenigen eine Belohnung zu, der durch seine Erfindung den Wissensschatz der Allgemeinheit mehrt. Eine solche Belohnungswirkung sei am besten durch die alleinige Verwertungsmöglichkeit der Erfindung gegeben<sup>391</sup>. Im Gegensatz zur Eigentumstheorie, wird hier also der Aspekt des allgemeinen Nutzens anerkannt und zur Begründung des Austauschverhältnisses mit herangezogen, die Zuordnung der Idee als Eigentum erfolgt auf Grund der hierfür erbrachten (Arbeits-)Leistung des Erfinders<sup>392</sup>.

Es kann heutzutage als unbestritten gelten, dass der Erfinder einer technischen Neuerung für seine Leistung eine Belohnung verdient<sup>393</sup>. Problematisch kann es allerdings sein, das Wesen dieser „Belohnung“ näher zu spezifizieren. Das folgt einerseits aus dem Umstand, dass bei moderner erfinderischer Tätigkeit das persönliche Bezugsobjekt des zu belohnenden nicht immer mit Klarheit festgestellt werden kann<sup>394</sup>. Dies gilt besonders, wenn eine Erfindung durch Beiträge mehrere entstanden ist<sup>395</sup>. Wird zudem die Belohnung nicht allein in der Vergabe des Schutzrechtes, sondern in der Aussicht dadurch entstehende Gewinne gesehen, kann die Belohnungstheorie nicht erklären, warum es gerade die Vergabe eines mit Unterlassungsansprüchen

---

<sup>388</sup> Godt (2007), S. 517.

<sup>389</sup> Kraßer/Ann, § 3 Rn. 14.

<sup>390</sup> Beier, GRUR Int. 1970, 1, 2; diese Formulierung hat sich im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Patentrechtstheorien durchgesetzt, vgl. statt vieler nur Kraßer/Ann, § 3 Rn. 9.

<sup>391</sup> Vgl. die Darstellung bei Kraßer/Ann, § 3 Rn. 9, die auf Beier, GRUR Int 1970, 1, 2 verweisen.

<sup>392</sup> Godt (2007), S. 517, m.w.N.

<sup>393</sup> Kraßer/Ann, § 3 Rn. 15; vgl. auch Schmidchen, in: Langen/Klippel/Ohly, 27, 30, der neben der Belohnungsfunktion allerdings auch die Wissensverbreitungsfunktion des Patents in den Vordergrund stellt.

<sup>394</sup> Das Problem wird durch die qualitativen Anforderungen an die erfinderische Leistung jedes einzelnen (Mit)erfinders verringert, vgl. Kraßer/Ann, § 3 Rn. 15.

<sup>395</sup> Kraßer/Ann, § 3 Rn. 15; Allerdings ist auch dies kein Argument der modernen, stark arbeitsteiligen Industriegesellschaft, sondern wurde bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Debatte um Begründung und Reichweite von Patentschutz angeführt, vgl. Godt (2007), S. 518.



ausgestatteten Ausschließlichkeitsrechts braucht. In Betracht käme es beispielsweise, die Belohnung über einen durch Ansprüche auf Schadensersatz abgesicherten Vergütungsanspruch ohne das Bestehen ausschließlicher Verfügungsgewalt durch den Erfinder oder Schutzrechtsinhaber zu generieren. Diesem Prinzip folgte bspw. die in der DDR praktizierte Verleihung von Erfinderscheinen. Auch das heutige Arbeitnehmererfinderrecht lässt beim Erfinder zunächst keine Verfügungsgewalt, sondern einen Anspruch auf zusätzliche Entlohnung entstehen. Durch das Ausschließlichkeitsrecht wird dagegen weniger der Erfinder belohnt, sondern derjenige, der in die erfinderische Tätigkeit investiert hat<sup>396</sup>. Werden die am Markt zu erwirtschaftenden Gewinne in die Belohnung mit einbezogen, stellt sich die Frage nach der angemessenen Höhe einer solchen Vergütung. Jede pauschale Festsetzung läuft hier Gefahr, den „Wert“ der Erfindung falsch einzuschätzen.

Entsprechend sind die Kerngedanken der Belohnungstheorie dahingehend zu verstehen, dass das Patent dank der künstlichen Verknappung und der Transformierung einer intellektuellen Leistung in ein handelbares Gut die Chance erhöht, durch Verwertung mindestens die Amortisierung der zur Schaffung der Erfindung notwendigen Kosten zu erreichen<sup>397</sup>. Die angemessene Höhe der Belohnung entspricht dann dem Marktwert, der sich entweder in der Höhe einer Lizenzgebühr oder in dem Preis für ein durch den Erfinder produziertes und die Erfindung umsetzendes Produkt ausdrückt<sup>398</sup>. Der Unterlassungsanspruch dient in diesem Zusammenhang dazu, das Entstehen von Imitationswettbewerb zu verhindern und somit die Marktstellung abzusichern. Daneben hat die Belohnungstheorie auch insofern weiterhin eine Berechtigung in der Begründung des modernen Patentschutzes, als sie die Vermarktungsmöglichkeit des Erfinders ebenso anerkennt wie den Aspekt des allgemeinen Nutzens durch die erfinderische Tätigkeit. Ihre Begründung hierfür zielt aber weniger auf ein instrumentelles Verständnis des Patentes als insgesamt innovationsfördernd ab, sondern sieht eine Gegenleistung für den Erfinder auf Basis von dessen erbrachtem Aufwand im Vordergrund.

### **c) Offenbarungstheorie**

Die Offenbarungs- oder Vertragstheorie<sup>399</sup> stellt den Austauschcharakter der Patentgewährung in den Vordergrund. Die Gewährung des Ausschließlichkeitsrechtes wird als Gegenleistung dafür angesehen, dass der Erfinder seine technische Lösung nicht für sich behält, sondern sie in der Patentschrift der Allgemeinheit offenbart. So könne gewährleistet werden, dass das Wissen nicht nur nicht geheim gehalten, sondern auch bereits zu einem frühen Zeitpunkt – in diesem Sinne wirkt auch das System der Priorität für den Erstanmelder – der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Zwar hindert der Patentschutz auch an der Nutzung der offenbarten Technologie. Es ist aber allen Dritten freigestellt, sich davon inspirieren zu lassen und eine alternative, mög-

---

<sup>396</sup> Kraßer/Ann, § 3 Rn. 16.

<sup>397</sup> Vgl. Godt (2007), S. 519.

<sup>398</sup> Für den Patentschutz als angemessenes Mittel zur Erfindungsbewertung Kraßer/Ann, § 3 Rn. 18, die allerdings einräumen, dass der mit der Erfindung erlangte „soziale Nutzen“ nicht zwingend auch in diesem Marktpreis adäquat wiedergespiegelt wird.

<sup>399</sup> Timmann (2008), S. 65.

licherweise auch „bessere“ Lösung für das durch die Erfindung beschriebene technische Problem zu finden<sup>400</sup>. Die Offenbarungstheorie bezieht zudem den Gedanken der Wohlfahrtsförderung durch Erfindungsverbreitung mit ein<sup>401</sup>. Erst das erteilte Patent ermöglicht die Verbreitung durch Lizenzierung, ohne damit die Kontrolle über die Erfindung aufgeben zu müssen oder komplizierte Geheimhaltungsabreden zu treffen. Entsprechend ist die Möglichkeit, Dritte von der Nutzung auszuschließen, die Gegenleistung dafür, dass eben diese Dritte sich trotzdem über die Erfindung informieren können. Damit ist die Wissensverbreitungsfunktion angesprochen, die der Standardisierung und Normung ebenfalls zukommt und die insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft einer Gesellschaft leistet.

Allerdings ist das in der Theorie beschriebene Austauschverhältnis insofern gestört, als ein in Verkehr gebrachtes Produkt immer auch Informationen über dessen Funktion und die beteiligten Erfindungen enthält. Teils ist Geheimhaltung technisch nicht möglich, teils auch nicht sinnvoll, weil dadurch die Amortisation der Erfindungsleistung erschwert wird<sup>402</sup>. Zudem ist das Ideal der reproduzierbaren Offenlegung mittels Patentschrift faktisch nicht in allen Fällen gewährleistet. Allein die Lektüre von Patentschriften ist nicht immer für den Fachmann auch Grundlage, den Gehalt der Neuerung auch nachvollziehen oder gar umsetzen zu können<sup>403</sup>, da die Reproduzierbarkeit der in der Patentschrift offengelegten Lehre durch ungenaue oder verkürzte Formulierungen erschwert wird<sup>404</sup>. Das ist jedenfalls so lange legitim, wie die Anforderungen des PatG an eine hinreichende Offenbarung erfüllt werden und der beanspruchte Schutzzumfang von der Erfindung gedeckt ist. Die Grenzen sind in der Praxis aber offenbar recht fließend, so dass der informatorische Wert verschiedener Patentschriften sehr schwankend sein kann.

Auch zu der Frage, ob der Patentschutz einer weiten Verbreitung zuträglich ist, gibt es je nach Branchen unterschiedliche Annahmen. *Godt*<sup>405</sup> stellt hier einen Produzenten auf einem schnelllebigen Markt mit schnellen Innovationszyklen und lebhaftem Wettbewerb einem monopolistisch geprägten, auf langfristige Beherrschung angelegten Geschäftsmodell gegenüber. Während bei ersterem der Patentschutz der Verbreitung förderlich sein dürfte, kann er bei letzterem sogar hinderlich sein, da ein finanzkräftiges Unternehmen in der Lage ist, Verbesserungen oder Veränderungen der eigenen Technologie aufzukaufen und sie durch eine Kombination von Geheimhaltung und Abwehransprüchen dem Markt zu entziehen. In eine ähnliche Richtung geht das Argument von *Markovic*<sup>406</sup>, der nicht die Patentgewährung als entscheidend ansieht, sondern die „Art der Erfindung und die Intention sie zu vermarkten“<sup>407</sup>. Ein Mehr an Offenlegung durch Patentgewährung werde entsprechend nur für solche Erfindungen erreicht, bei denen die

---

<sup>400</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 3 Rn. 11.

<sup>401</sup> Godt (2007), S. 520.

<sup>402</sup> Godt (2007), S. 449.

<sup>403</sup> Vgl. hierzu Kraßer/Ann, § 3 Rn. 31 f., die aber in Hinblick auf die durch den Prioritätsgrundsatz angeregte möglichst schnelle Veröffentlichung des erfinderischen Gedankens in der Patentschrift trotzdem einen Zugewinn an Information für die Allgemeinheit oder jedenfalls den interessierten Durchschnittsfachmann sehen.

<sup>404</sup> Godt (2007), S. 512; Vgl. hierzu auch Moser, *Journal of Economic Perspectives* 2013, 23, 39.

<sup>405</sup> Godt (2007), S. 522.

<sup>406</sup> Markovic, in: *Liber Amicorum Joseph Straus*, S. 829, 833.

<sup>407</sup> Markovic, in: *Liber Amicorum Joseph Straus*, S. 829, 833.

Aussichten auf erfolgreiche Vermarktung durch die Möglichkeit frühen Reverse-Engineerings gestört werden könne. Besteht dieses Risiko nicht, sei es ökonomisch nicht sinnvoll, den Prozess der Patentanmeldung zu durchlaufen und zu finanzieren<sup>408</sup>.

#### **d) Anspornungstheorie**

Die Anspornungstheorie liefert wohl denjenigen Begründungsansatz, der intuitiv am ehesten nachvollziehbar erscheint: Um dem Einzelnen den Beitrag zum technologischen Fortschritt auch persönlich vorteilhaft werden zu lassen, soll dem Erfinder für eine gewisse Zeit die exklusive Verwertungsmöglichkeit garantiert werden<sup>409</sup>, und zwar zum Wohle der Gesellschaft, die wiederum vom technischen Fortschritt profitiert. Dieses Argument wird gerade in denjenigen Branchen, die besonders forschungsintensiv sind, deren Ergebnisse aber sehr preisgünstig kopiert werden können, als stichhaltig angesehen<sup>410</sup>.

Allerdings ist die unterstellte kausale Stringenz zwischen Patentschutz und Innovation zweifelhaft, da es auch abseits der Aussichten auf eine Amortisierung der Forschungsanstrengungen bzw. dem monetären Gewinn Anreize geben kann, erfinderisch tätig zu werden<sup>411</sup>. Als Beispiele können hier wissenschaftliches Renommee, der Wunsch nach Anerkennung beim Arbeitgeber<sup>412</sup> oder schlicht „Erfindergeist“ genannt werden<sup>413</sup>. Das für letzteres regelmäßig bemühte, aber dafür nicht weniger aussagekräftige Beispiel ist die heutige Open Source Softwarebewegung, in der – rechtlich häufig an der Schnittstelle aus Urheber- und Patentschutz – weniger der kommerzielle Nutzen des Entwicklers, sondern eher die intrinsische Motivation des Einzelnen, innovativ tätig zu werden, im Vordergrund gesehen wird<sup>414</sup>. Auch aus älterer Zeit gibt es Beispiele<sup>415</sup> für erfinderische Tätigkeiten, die einerseits eine gewisse altruistische Komponente aufweisen, andererseits auch aus persönlicher Not oder einer besonderen Zwangslage heraus entstehen können.

Das Arbeitnehmererfinderrecht ist auch in diesem Zusammenhang interessant, da es mittlerweile den Hauptteil der getätigten Erfindungen abdecken, dem Erfinder selbst aber lediglich

---

<sup>408</sup> Markovic, in: Liber Amicorum Joseph Straus, S. 829, 833.

<sup>409</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 3 Rn. 37 ff.

<sup>410</sup> Als Beispiel wird hier immer wieder die Pharmaindustrie angeführt, wo der Entwicklung einer oft leicht reproduzierbaren chemischen Zusammensetzung eine teils sehr zeit- und kostenintensive Forschungsarbeit vorangeht; Langley/MacKernan sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Gabelung“ der Patentstrategien: Auf der einen Seite Industrien, in denen die Innovationszyklen langsam und die Ergebnisse von wenigen Patenten geschützt sind, auf der anderen Seite Branchen wie Softwareentwicklung, die mit wenig Kostenaufwand schnelle Innovationszyklen aufweisen, Langley/MacKernan, in: Shemtov/Walden, S. 181, 184.

<sup>411</sup> Vgl. zur Konzeption des Erfinderrechts in der DDR Beier, GRUR Int 1970, 1.

<sup>412</sup> Beispiele nach Godt (2007), S. 519.

<sup>413</sup> Diese Argumente sind ebenfalls nicht neu. Bereits die sog. Antipatentbewegung, die in Deutschland ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Abschaffung oder jedenfalls starke Einschränkung des bestehenden Patentwesens forderte, berief sich darauf, dass wesentliche Erfindungen auch schon aus Gründen des menschlichen Erfindergeistes getätigt werden würden, vgl. hierzu die Darstellung der historischen Gegebenheiten bei Viniol, S. 28 ff.; Ausführlich auch zur Geschichte des Patentrechts Übler (2013), S. 15 ff.

<sup>414</sup> Vgl. hierzu die Darstellung der Entwicklung des Apache Servers bei Lessig (2001), S. 55 f.

<sup>415</sup> Instruktiv hierzu die historische Analyse der seit 1851 stattfindenden Weltausstellungen, anhand derer sich die Innovationskraft von Ländern mit unterschiedlichen (oder gar keinen) Systemen des Schutzes geistigen Eigentums nachvollziehen lässt, bei Moser, Journal of Economic Perspectives 2013, 23, 25 ff.

eine im Einzelfall zu berechnende Vergütung zugesteht<sup>416</sup>. Der „Ansporn“ dürfte daher heutzutage weniger dem Erfinder gelten als demjenigen, welcher die zur Erlangung der Erfindung notwendigen Investitionen tätigt<sup>417</sup>. Auch kann die Anspornungstheorie nicht erklären, warum „strategische“ Patente wie Sperrpatente/minderwertige Patente angemeldet werden, deren Wert sich bestenfalls auf die flankierende Absicherung höherwertiger Erfindungen, schlechtesten falls auf die Verstärkung bestehender Patentdickichte beschränkt.

Godt hinterfragt zudem auch das Bezugsobjekt des Anspornes und stellt fest, dass der Patentschutz weniger zur Investition in die Erfindung, sondern zu der teils wesentlich kostenaufwändigeren Investition in Vermarktungsmöglichkeiten anreizt<sup>418</sup>. Ganz grundsätzlich werden zudem die von der Anspornungstheorie propagierten Wirkweisen des Patentschutzes in Zweifel gezogen, da die Aussicht auf ein Schutzrecht insbesondere in solchen Bereichen Anreizwirkung zu entfalten scheint, in denen hohe Gewinne erwartet werden. Dass sich dies nicht zwingend mit den gesellschaftlich wünschenswerten Aktivitäten deckt, zeigt sich hauptsächlich im Arzneimittelbereich, wo Investitionen häufig in den sog. Lifestyle-Bereich<sup>419</sup> und nicht etwa in die Erforschung von Heilmitteln für bestimmte Krankheiten fließen<sup>420</sup>.

## **2. Neuere juristische Begründungsansätze**

Auch durch die ökonomische Forschung beeinflusst, werden die hergebrachten juristischen Begründungsansätze für die Gewährung von Patentschutz heute als nicht mehr zeitgemäß und für die Schwierigkeiten der modernen Konflikte, die die Gewährung des Ausschließlichkeitsrechts mit sich bringt, angesehen. Entsprechend haben sich in der jüngeren Literatur weitere Ansätze herausgebildet, die von den bisherigen Rechtfertigungsmodellen abweichen. Der Patentschutz wird hier weniger als Begründung einer freiheitlichen Sphäre zum Schutz vor dem Eingriff des Staates oder privater Dritter, sondern als ordnungspolitisches Instrument zugunsten technologischen Fortschritts gesehen. Diese Sichtweise erfordert eine stärkere Zweckbindung des als gegeben hingenommenen Patentschutzes und versucht, aus den verschiedenen Zielsetzungen Anhaltspunkte für die Abwägung zwischen Gemeinfreiheit und Individualinteressen abzuleiten. Eine Einbeziehung dieser Ansätze in die juristische Auslegung der Reichweite von Patentschutz bietet daher eine Möglichkeit, Gemeinwohlinteressen stärker in die Betrachtung mit aufzunehmen<sup>421</sup>.

---

<sup>416</sup> Wie diese im Einzelnen zu berechnen ist, regeln §§ 9 ff. ArbNErfG.

<sup>417</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 3 Rn. 38; Godt (2007), S. 519 m.w.N.; in diese Richtung auch Zech, in: Hilty/Jae-ger/Lamping, S. 99.

<sup>418</sup> Godt (2007), S. 520, m.w.N.

<sup>419</sup> Hierzu sind beispielsweise Appetitzügler und Potenzsteigernde Mittel zu zählen.

<sup>420</sup> Als Beispiel wird hier regelmäßig die Malaria-Forschung genannt, wobei Godt (2007), S. 497, dessen Stichhaltigkeit mit dem Argument bezweifelt, dass es sich bei Malaria um eine „Tourismus-Krankheit“ handelt, deren Behandlung gerade in den letzten 10 Jahren große Aufmerksamkeit zu Teil wurde.

<sup>421</sup> So auch Frick (2014), S. 239, unter Berufung auf Ohly, GRUR Int 2008, 787, 790.

## a) Investitionstheorie

Im neueren Schrifttum wird der Verschiebung des Fokus<sup>422</sup> in der modernen Patentrechtsdogmatik durch Anerkennung der Investitionstheorie als Ergänzung zum dargestellten Kanon Rechnung getragen<sup>423</sup>. In Weiterentwicklung des Anreizgedankens, wird das Konzept des „inventing around“ als ebenfalls innovationsfördernder Effekt des Patentschutzes angesehen und so insgesamt die ökonomische Perspektive auf den Patentschutz mehr in den Vordergrund gerückt<sup>423</sup>. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass der Schutz vor Imitation auch bei Wettbewerbern größere innovative Anstrengungen hervorbringt<sup>424</sup>. Der durch das Patent geförderte Innovationsanreiz für den Einzelnen soll gleichzeitig die Bildung wirtschaftlicher Monopole durch rechtliche Ausschließlichkeitspositionen verhindern, da ebenso ein Anreiz zur innovativen Substitution besteht. Darin liegt auch die Anerkennung einer doppelten Stoßrichtung des Investitionsanreizes, der sowohl beim Patentinhaber als auch bei einem möglichen Konkurrenten, der in eine Alternativlösung investiert, schutzwürdig ist. Dieser Ansatz verzichtet auf eine naturrechtlich begründete Schutzwürdigkeit der Erfindung und kann somit einige der oben genannten Schwierigkeiten umgehen, die der Versuch der Rechtfertigung des Patentschutzes über ein aus der Persönlichkeit des Erfinders heraus entstehenden Anspruch mit sich bringt. In der Anerkennung einer „doppelten“ Investitionsleistung als schützenswert, liegt aber auch die Notwendigkeit der ausführlichen Abwägung zwischen beiden Zielrichtungen, da je nach Weite des Patentschutzes der Vorteil des einen zu Lasten des anderen Anreizes geht<sup>425</sup>. Entsprechend streitet die Investitionstheorie nicht nur für das Bestehen von effektivem Patentschutz, sondern auch für eine inhaltliche Begrenzung dieses Schutzes<sup>426</sup>. Nur auf diese Weise können ausreichende Freiräume für innovative Leistungen von „Nachahmern“ bestehen. Daneben rückt sie im Gegensatz zu den traditionellen Patentrechtstheorien den Fokus weg von der Person des Erfinders hin zum Investor<sup>427</sup>. Das bringt aber auch eine neue Wertung des Patentschutzes mit sich, da der Investitionsschutz dem ohnehin bestehenden wirtschaftlichen Risiko eines Unternehmers zuzuordnen ist. Das wirtschaftliche Risiko kann und soll der Staat den Unternehmen in einer Marktwirtschaft nicht abnehmen. Damit ist aber auch eine Relativierung des Patentschutzes verbunden, die das Patentrecht für eine „neue Grenzziehung von Patentschutz“ öffnen könnte<sup>428</sup>.

---

<sup>422</sup> Geissler, GRUR Int 2003, 1; Godt (2007), S. 523; Tönnies, GRUR Int 2013, 769.

<sup>423</sup> Kritisch Nack (2002), S. 328 der auf die Unklarheiten der wirtschaftswissenschaftlichen Prognosen verweist und vor einer zu starken Berücksichtigung von „Befindlichkeiten“ beteiligter Industriekreise warnt.

<sup>424</sup> Kraßer/Ann, § 3 Rn. 36.

<sup>425</sup> Geissler, GRUR Int 2003, 1.

<sup>426</sup> Geißler, GRUR Int 2003, 1, bezieht dies im Wesentlichen auf die Äquivalenzlehre.

<sup>427</sup> Godt (2007), S. 449, unter Hinweis darauf, dass bereits Machlup (1961), S. 21, „die Erschließung von Kapitalquellen als politisches Ziel von Patentschutz“ benannt habe, ohne dass dies patentrechtstheoretisch rezipiert worden sei. Daneben nennt Godt auch die RL 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, welche in ihren Erwägungsgründen 2 und 3 zuvorderst den Investitionsschutz und die Investitionsförderung, den Innovationsanreiz erst im Erwägungsgrund 10 nennt.

<sup>428</sup> So Godt (2007), S. 449.

Auch die Investitionstheorie ist nicht geeignet, das bestehende Patentrecht komplett zu erklären. Dies zeigt sich insbesondere an dem Erfordernis der absoluten Neuheit der patentierbaren technischen Lehre aus §§ 1 Abs. 1, 3 PatG. Ist allein die Investitionsleistung in Forschung und Entwicklung Anknüpfungspunkt für die Rechtfertigung des Patentschutzes, müsste auch derjenige mit er durch ein Patent verbesserten Vermarktungschance „belohnt“ werden, der in Unkenntnis einer bestehenden Erfindung selbst die fragliche Funktion erforscht und auf ihrer Basis ein „neues“ Produkt hervorbringt<sup>429</sup>. Ungeachtet dessen leistet die Investitionstheorie einen Beitrag zum Verständnis des modernen Patentschutzes. Letztlich ist Bezugspunkt sowohl des Belohnungs- als auch des Anreizgedankens die erfinderische Tätigkeit, die in vielen Branchen ohne erhebliche Aufwendungen in Forschung und Entwicklung nicht möglich ist. Zudem ist das Argument, ein zu breiter Patentschutz hemme die ebenfalls erstrebenswerte und schutzwürdige Investition in alternative Lösungen, durchaus geeignet, den Gedanken der Gemeinfreiheit aus einer utilitaristischen Perspektive heraus zu begründen. Daher ist der Investitionsschutzgedanke als Teil der dogmatischen Konstruktion eines modernen Patentrechtssystems anzuerkennen.

### **b) Technologietransfer als Ziel des Patentschutzes**

Aufbauend auf die Arbeit von Godt, wird in der jüngeren Literatur<sup>430</sup> als weiterer Zweck des Patentschutzes vermehrt auf die Ermöglichung des Technologietransfers, verstanden als die Verbreitung von Wissen durch Lizenzierung oder andersartige Nutzungserlaubnis, abgestellt. Durch den Patentschutz werden eine Erfindung und die in ihr enthaltene technische Lehre zum „kommodifizierten Gut“<sup>431</sup>, also zu einer handelbaren Einheit. Kern der Technologietransfertheorie ist es, das hergebrachte Verständnis der Funktionen des Patentschutzes umzudrehen: Anstatt den Ausschließlichkeitscharakter als primäre Eigenschaft des Patentbesitzes zu verstehen und die Verkehrsfähigkeit lediglich als dessen Folge zu begreifen, müsse angesichts der bereits angesprochenen Veränderungen der tatsächlichen Bedingungen, unter denen Forschung und Entwicklung stattfindet, eine Umkehrung dieses Verhältnisses folgen<sup>432</sup>. Gleiches gelte für das Verständnis von Anreizgedanken und Investitionsschutz. Auch hier sei die Innovationsförderung durch die Setzung von Anreizen zwar noch als eine der dem Patentschutz zu Grunde liegenden rechtspolitischen Ziele zu sehen, der Investitionsschutz aber zentrales Mittel, dieses und weitere Ziele zu erreichen<sup>433</sup>.

Die starke internationale Vernetzung, die Verschiebung der erfinderischen Tätigkeit hin zu sich in Dienstverhältnissen befindlichen, internationalen Forschergruppen und die komplizierter werdenden Technologien ließen das ursprünglich bestehende Geheimhaltungsinteresse in den Hintergrund treten, da die Wertschöpfung aus einer Erfindung weniger durch die exklusive Vermarktung darauf aufbauender Produkte durch den Erfinder, sondern durch Weitergabe der Erfindung zur Nutzung durch Dritte erfolge<sup>434</sup>. Auch habe sich die Verwertung weg bewegt

---

<sup>429</sup> Tönnies, GRUR 2013, 796, 797.

<sup>430</sup> Frick (2014), S. 248 ff.; Balitzki (2013), S. 14 ff, 23 ff.

<sup>431</sup> Begrifflichkeit bei Godt (2007), S. 1 passim.

<sup>432</sup> „Heute ist die Warenfunktion – Weitergabe der Information gegen Geld – hervorgehobenes Ziel des Patentwesens, während die Ausschließungsfunktion zur *conditio sine qua non* geworden ist“, Godt (2007), S. 527.

<sup>433</sup> Vgl. Godt (2007), S. 555.

<sup>434</sup> Godt (2007), S. 527.

von der Vergabe einer einzelnen Exklusivlizenzen oder dem Verkauf eines Patents hin zu komplizierten und strategischen Lizenzvertragskonstruktionen, die oftmals auch direkte Austauschverhältnisse in Form von Kreuzlizenzierungen umfassen.

*Kraßer/Ann*<sup>435</sup> kritisieren an diesem Ansatz, dass er „die in der Erfindung liegende individuelle Leistung“ zu sehr außer Acht lasse. Diese rechtfertige es in jedem Falle, dem Erfinder eine Belohnung zuzusprechen, und zwar unabhängig davon, ob diese – wie bei Arbeitnehmererfindungen – in einem Vergütungsanspruch bestehe. Auch halten sie die von *Godt*<sup>436</sup> angeführten Schwierigkeiten, angesichts von in Zusammenarbeit mehrerer entstehender Erfindungen die erfinderischen Beiträge zuzuordnen, für „lösbar“<sup>437</sup>, da hier die hergebrachten Maßstäbe der Mit-erfindereigenschaft angelegt werden könnten.

Das Argument überzeugt aber nicht komplett, da die Belohnung nicht allein in der Vergabe eines Ausschließlichkeitsrechts gesehen werden kann. Allein die Möglichkeit, ein Schutzrecht erteilt zu bekommen, mag zwar den persönlichen Anspruches eines Erfinders auf Exklusivität der Nutzung befriedigen. Daraus folgt aber nicht zwingend auch eine monetäre Belohnung, da diese in der Regel<sup>438</sup> mit einer irgendwie gearteten Form von Transfer einhergehen muss, sei es durch Fertigung eines patentgeschützten Produktes, den Verkauf des Schutzrechtes oder durch die Vergabe von Nutzungsrechten. Insofern ist der Technologietransfer Voraussetzung dafür, dass eine über die bloße Schutzrechtserteilung hinaus gehende Belohnung des Erfinders realisiert werden kann. Die Technologietransfertheorie bietet daher eine passende Grundlage, um eine funktionsorientierte Sichtweise des Patentschutzes an die Realitäten moderner Forschung und Entwicklung anzupassen.

### **3. Zwischenergebnis**

Wie die kritische Auseinandersetzung zeigt, kann keine der Patentrechtstheorien alleinige Gültigkeit beanspruchen. Zudem ist ihre Konstruktion als Rechtfertigungsansatz nicht primär darauf ausgelegt, Funktionen in Bezug auf übergeordnete Ziele zu definieren. Hier leisten aber die neueren Theorien einen Beitrag, die überzeugend darlegen, dass Patentschutz heutzutage weniger in einem Naturrecht des Erfinders, sondern in einer „wirtschaftspolitischen Zweckmäßigkeitserwägung“<sup>439</sup> begründet ist. Entsprechend kann eine Zusammenschau der Argumente unter Inbezugnahme der Gegenstimmen dazu dienen, die Zwecke des Patentschutzes herauszuarbeiten.

#### **a) Identifikation der Ziele von Patentschutz**

Als übergeordnetes Ziel des Patentschutzes lässt sich die Förderung des technischen Fortschritts definieren. Dieser soll dadurch erreicht werden, dass Informationen über Erfindungen nicht lediglich offenbart, sondern auch durch Verwertung nutzbar gemacht werden. Der Patentschutz

---

<sup>435</sup> *Kraßer/Ann*, § 3 Rn. 71 f.

<sup>436</sup> *Godt* (2007), S. 518 ff.

<sup>437</sup> *Kraßer/Ann*, § 3 Rn. 72, Fn. 100.

<sup>438</sup> Ausnahme sind hier wiederum sog. Sperrpatente, bei denen der Wert ausschließlich in der Absicherung bestimmter anderer Erfindungen oder Innovationen liegt.

<sup>439</sup> *Ohly*, GRUR Int 2008, 787, 790 m.w.N.

soll Anreize nicht nur zur erfinderischen Tätigkeit selbst, sondern auch zur Investition darin setzen und ermöglichen, dass eine Verbreitung der Erfindung ohne die Gefahr der Entwertung im Wettbewerb durch Imitationen von Konkurrenten möglich wird. Zentral ist dabei die Möglichkeit, die durch rechtliche Absicherung exklusiv gewordene Information mit einem Vorsprung zu Konkurrenten zu vermarkten und dadurch nicht nur die Entwicklungskosten zu amortisieren, sondern auch darüber hinausgehende Gewinne zu erwirtschaften.

#### **b) Abgleich mit den Zielen von Standardisierung**

Daraus lässt sich ableiten, dass die übergeordnete Zielsetzung mit derjenigen von Standardisierung kongruent ist, da mit beiden Systemen letztlich die Förderung der Innovationsleistung von Individuen und Unternehmen verfolgt wird. Der Investitionsschutzgedanke ist im Konzept der Standardisierung insofern enthalten, als die teilnehmenden Unternehmen sich durch ihre Beteiligung auch finanzielle Rückflüsse erhoffen, sei es durch Lizenzeinnahmen oder die bessere Vermarktung eigener Komplementärprodukte. Die durch das Patent garantierte Chance, eine stärkere Wettbewerbsposition zu erhalten, wird durch die Teilnahme an Standardisierung verstärkt. Die Ähnlichkeiten bei der Interessenlage in Sachen Technologietransfer ist augenscheinlich: Begreift man das Patent auch als Mittel, um Erfindungen nicht nur selbst nutzen, sondern Dritten zur Nutzung übergeben zu können, verfolgen Standardisierung und Patentschutz in dieser Hinsicht sogar die gleichen Ziele. Daneben kann eine Zielkongruenz auch in Hinblick auf die weiteren, durch die juristischen Patentrechtstheorien formulierten Ansätze festgestellt werden, wenn auch natürlich in modifizierter Form, da sie dem Erfinder oder Hersteller einer Technologie auch unabhängig vom Bestehen eines Schutzrechtes zu Gute kommen können. So besteht ein grundsätzliches Austauschverhältnis zwar nicht in Bezug auf die Offenlegung, aber auf die Aussicht, mit Hilfe des Standards eine möglichst breite Anwenderschaft für die eigene Technologie zu finden. Auch der Belohnungsgedanke kann im Kontext der Standardisierung wiedergefunden werden, da die Beteiligung am Standard durch wirtschaftliche Interessen motiviert sein dürfte. Daneben lässt sich auch der allgemeine Wohlfahrtsförderungsgedanke sowohl auf das Konzept von Patentschutz als auch auf die Zulässigkeit technischer Standardisierung anwenden. Insofern ist der eingangs beschriebene Widerspruch zwischen dem Patent als proprietarisiertes Schutzrecht und der technischen Standardisierung als gewünschtes Realphänomen jedenfalls in Bezug auf die damit verfolgten Ziele nicht so spannungsreich wie befürchtet werden könnte.

#### **4. Folgen für die weitere Untersuchung**

Da also ein grundsätzlicher Wertungswiderspruch nicht besteht, fragt sich, ob das Konfliktpotential eher aus der konkreten Ausgestaltung des bestehenden Patentschutzes folgt. Die juristischen Begründungsansätze geben hierzu keine konkreten Anhaltspunkte. Die ökonomischen Theorien haben gegenüber den juristischen Begründungsansätzen den Vorteil, dass sie weniger den Eingriff in einen Freiheitsraum als den Einsatz von Patentschutz als wirtschaftspolitisches Instrument zum Ausgangspunkt haben<sup>440</sup>. Damit sind die Erwägungen weniger wertgebunden und lassen sich präziser anhand der Abschätzung von Folgen und Wirkungen bestimmen. Daher

---

<sup>440</sup> Vgl. Frick (2014), S. 238.



wird im Folgenden darauf eingegangen, inwieweit bestimmte Komponenten des Patentschutzes sich im Zusammenhang mit Standardisierung negativ auf die durch beide Systeme verfolgten Ziele auswirken können.

#### **IV. Ökonomische Analyse: Auswirkungen von Patenten in technischen Standards**

Maßgeblicher Ansatzpunkt für die ökonomische Analyse des Patentschutzes allgemein und dem Bestehen standardessentieller Patente insbesondere ist, welche Funktion der Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechts volkswirtschaftlich zugeschrieben wird, d.h. letztlich welche Effekte daraus in Hinblick auf die Allokation und Verwendung von Ressourcen zu erwarten sind<sup>441</sup>. Eine Wiedergabe aller zu diesem Thema vertretenen Meinungen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und den Fokus zu weit von den rechtlichen Fragestellungen weg verschieben. Daher werden im Folgenden zunächst die wesentlichen ökonomischen Begründungsansätze für die Einrichtung von Immaterialgüterschutz allgemein dargestellt und sodann die konkret zur Frage der Sinnhaftigkeit von Patenten in Standards bestehenden Forschungsergebnisse erörtert.

##### **1. Einführung: Ökonomische Analyse des Rechts als Forschungsdisziplin**

Die ökonomische Analyse des Rechts hat sich als eine eigene wissenschaftliche Disziplin herausgebildet, welche die Methoden der Ökonomie auf rechtliche Regelungen anwendet und sie auf ihre Fähigkeit hin beurteilt, für eine effiziente<sup>442</sup> Verteilung von Ressourcen zu sorgen bzw. diese zu fördern<sup>443</sup>. Damit legt die ökonomische Analyse des Rechts einen wohlfahrtsökonomischen Effizienzbegriff zu Grunde<sup>444</sup>. Anders als die Rechtswissenschaft, die eine Rechtsnorm eher auf ihre Passgenauigkeit mit der bestehenden Dogmatik und der systematischen Kongruenz mit höherrangigem Recht überprüft, fragt die ökonomische Analyse gezielt nach den praktischen Auswirkungen, die eine bestimmte Regelung auf ökonomische Zusammenhänge hat und ist damit Teil der konsequentialistischen Sozialtheorien<sup>445</sup>. Ein weiterer Unterschied ist der, dass die traditionelle Rechtsanwendung sich immer auf dem Boden des bestehenden Rechts bewegt. Das In-Frage-Stellen dieser Rechtsnormen gehört nicht zur Herangehensweise von Rechtsanwendern, da die Abschätzung der Folgen bzw. Auswirkungen der Anwendung einer Norm in die Verantwortung des Gesetzgebers fällt<sup>446</sup>. Vertreter der ökonomischen Analyse des Rechts schließen diese Lücke, in dem die Wirkweise einer Rechtsnorm als verhaltenslenkender Faktor anhand von Modellen analysiert und prognostiziert wird. Auf Basis der Annahme, dass

---

<sup>441</sup> Vgl. Schäfer/Ott, S. XXXIII.

<sup>442</sup> Effizienz allein ist nicht geeignet, Ergebnisse auf ihre ethische oder als gerecht empfundene Gültigkeit hin zu überprüfen. Um diese Diskrepanz zu überbrücken, wurden verschiedene Ansätze entwickelt, auf die im Folgenden noch eingegangen werden wird.

<sup>443</sup> Schäfer/Ott, S. XXXIII.

<sup>444</sup> Eidenmüller (1995), S. 41, weist darauf hin, dass andere Disziplinen durchaus mit anderen Effizienzbegriffen arbeiten würden.

<sup>445</sup> Schäfer/Ott, S. XXXIV.

<sup>446</sup> Eidenmüller (1995), S. 1 f., unter Berufung auf Larenz (1991) S. 5, dessen Lehrwerk die folgende Definition gibt: „Unter der „Rechtswissenschaft“ wird in diesem Buche diejenige Wissenschaft verstanden, die sich mit der Lösung von Rechtsfragen im Rahmen und auf der Grundlage einer bestimmten, historisch gewachsenen Rechtsordnung befasst, also die herkömmlicherweise so genannte Jurisprudenz.“

die Grundannahme des rational und nutzenmaximierend denkenden Menschen auch auf Rechtsnormen anwendbar ist, soll deren Wirkung innerhalb des Ziels der Wohlfahrtssteigerung durch Effizienzsteigerung maximiert werden<sup>447</sup>. So gesehen wäre es „Aufgabe aller Institutionen des Rechtssystems, also nicht nur des Gesetzgebers, sondern – soweit möglich – auch der Gerichte, Entscheidungen zu treffen, die zu erwünschten Folgen in dem oben definierten Sinne führen, die also den gesellschaftlichen Wohlstand erhöhen oder ihn zumindest nicht verringern“<sup>448</sup>. Nach diesen Grundsätzen sollen alle Rechtsbeziehungen des Privatrechts „ökonomisch analysiert“ werden können.

Die Vorstellung, ökonomische Effizienzethik als Maßstab für das Funktionieren von Rechtsbeziehungen zu nehmen, stößt teils auf Unbehagen und Kritik<sup>449</sup>. Diese entzündet sich vor allem daran, dass die ökonomische Analyse das Effizienzkriterium als hauptsächliches Ziel der Wirkungsweise einer Norm begreift und andere Ziele wie Verkehrssicherheit oder Rechtssicherheit nur dann als wohlfahrtsfördernd begreift, wenn sie gleichzeitig die Allokationseffizienz fördern<sup>450</sup>. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, dass die Methode ihre Bedeutung eher in solchen Rechtsgebieten entfaltet, die traditionell einen „ökonomischen Einschlag“ haben, namentlich den Immaterialgüterrechten und dem Kartellrecht. Bei letzterem hat insbesondere der Einfluss der Ökonomen der Chicago School der 1970er Jahre dazu geführt, dass die ehemals formalistisch auf bestimmte Arten von Wettbewerbsbeschränkungen fokussierte Wettbewerbsaufsicht sich zu einer wirkungsbasierten, effektkonzentrierten Prüfung verlagert hat<sup>451</sup>. In Europa fanden die Ideen der Chicago School insbesondere im sog. more economic approach der Europäischen Kommission ihren Niederschlag und haben insgesamt zu einer weniger strengen Bewertung von vormals als wettbewerbsbeschränkend betrachteten Vereinbarungen und Geschäftspraktiken geführt<sup>452</sup>. Das folgt aus dem Versuch, weniger normativ-formalistisch, sondern anhand einer ausführlicheren Gesamtbetrachtung die Wirkung bestimmter Verhaltensweisen für den Gesamtwettbewerb zu beurteilen. Nachteil dieser Praxis ist indes eine größere Rechtsunsicherheit: Angesichts eines nur schwer fassbaren Wettbewerbsbegriffes und offen formulierten Vorschriften sind weder das Schutzgut, noch die Entscheidungsparameter genau definiert und Einzelfallentscheidungen nur auf Basis der bestehenden Rechtsnormen ohne Einbeziehung wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Parameter kaum noch prognostizierbar. Nichtsdestotrotz bietet die ökonomische Analyse des Rechts die Möglichkeit, die Wirkung von Rechtsnormen innerhalb einer Volkswirtschaft zu bewerten und damit nicht nur ihre diesbezügliche Qualität zu untersuchen, sondern auch ihre Relevanz als sozioökonomisches Steuerungsinstrument anzuerkennen und gezielt zu nutzen.

## **2. Grundannahme: Freie Marktwirtschaft**

Ökonomische Betrachtungen orientieren sich in der Regel an den bestehenden systemischen Gegebenheiten. Das bedeutet, dass das System einer freien Marktwirtschaft der Betrachtung zu

---

<sup>447</sup> Eidenmüller (1995), S. 4.

<sup>448</sup> Eidenmüller (1995), S. 4.

<sup>449</sup> Für kritische Stimmen siehe die Nachweise bei Eidenmüller (1995), S. 7.

<sup>450</sup> Vgl. Eidenmüller (1995), S. 8.

<sup>451</sup> Heinemann, in: Mathis, S. 211 f. m.w.N.

<sup>452</sup> Vgl. Heinemann, in: Mathis, S. 211.

Grunde gelegt wird, in der sich eine optimale Ressourcenallokation über die Selbstregulierung von Angebot und Nachfrage einstellen soll. Voraussetzung hierfür ist das Bestehen von Wettbewerbsfreiheit, d.h. das Bestehen ungehinderter Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Handlungsspielräumen<sup>453</sup>, sowie das Privateigentum an Produktionsmitteln. Beides ermöglicht die freiwillige Transaktion von Gütern, die wiederum zu einer „automatischen Allokation der begrenzten Ressourcen an die Stelle, wo [sie] ökonomisch am höchsten bewertet werden“<sup>454</sup>, führen soll. Allerdings stellt diese Vorstellung der umfassenden Freiheit von Transaktionen und Marktgeschehen ein irreales Bild dar. Tatsächlich „versagen“ Märkte mit einiger Regelmäßigkeit, so dass ein allein der Wettbewerbsfreiheit überlassenes Wirtschaftsmodell nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt<sup>455</sup>. Entsprechend bedarf es Kompetenzen des Staates, um Fällen des Marktversagens vorzubeugen oder ex post korrigierend eingreifen zu können. Die Vergabe von Immaterialgüterrechten stellt eine solche vorbeugende Setzung von Marktregeln dar, ebenso wie die Rahmenvorgaben des Kartellrechts oder regulierter Märkte. Das Immaterialgüterrecht fügt sich insofern als Instrument zur Optimierung der Gegebenheiten der Wettbewerbsordnung in diese ein.

### **3. Zielvorstellung der Wohlfahrtsökonomie – Herstellung von Effizienz**

Eine der Grundannahmen der Wohlfahrtsökonomie ist die Vorstellung, dass sich die Wohlfahrt<sup>456</sup> einer Gesellschaft insgesamt erhöht, wenn die vorhandenen, aber begrenzten Ressourcen „so eingesetzt werden, dass ein möglichst hoher Grad an Bedürfnisbefriedigung erreicht wird“<sup>457</sup>, die Ressourcenverteilung also effizient ist. Als Referenz für eine in diesem Sinne effizient arbeitende Wirtschaft gilt das Modell der „vollständigen Konkurrenz“, das einen Zustand beschreibt, in dem keinerlei Verschwendung mehr stattfindet, alle vorhandenen Ressourcen also effizient alloziert sind. Zurückgehend auf die Arbeit von *Pareto*<sup>458</sup>, wird dieser Zustand auch als Pareto-Effizienz beschrieben und liegt dann vor, wenn innerhalb einer Gesellschaft „die Besserstellung einer Person nur gelingt, wenn mindestens eine andere Person dadurch einen Nachteil erleidet“<sup>459</sup>. Dieser Effizienzbegriff lässt sich auf drei Bereiche ausdifferenzieren, die jeweils einzeln zur Bestimmung des Gesamtbildes herangezogen werden können: Effiziente Produktion, effiziente Konsumtion und effiziente Produktionsstruktur<sup>460</sup>. In der Realität ist dieser Zustand aufgrund der Vielgestalt an ihn bedingenden Voraussetzungen nicht erreichbar; er hat sich aber dennoch als Annäherungsgröße etabliert und kann zu einer Bewertung der Effizienz einer Maßnahme oder eines Zustandes in Hinblick darauf führen, ob die Veränderung die Realität dem Ideal näher rücken lässt.

---

<sup>453</sup> Zum Begriff vgl. Mestmäcker/Schweitzer, § 11 Rn. 5.

<sup>454</sup> Frick (2014), S. 274 m.w.N.

<sup>455</sup> Marktversagen liegt beispielsweise dann vor, wenn „es einem Wettbewerbsteilnehmer gelingt, die Wirkung „normaler“ Wettbewerbsmechanismen zu seinen Gunsten zu beeinflussen“ und dadurch der Wettbewerb verfälscht wird, Hilty, in: Beckert/Diaz-Bone/Ganßmann, S. 235, 236.

<sup>456</sup> Verstanden als der ökonomische Gesamtnutzen für eine bestimmte Gruppe, unterschieden in Produzenten- und Konsumentenwohlfahrt, vgl. Schäfer/Ott, S. 25, 32.

<sup>457</sup> Schäfer/Ott, S. XXXIII.

<sup>458</sup> Pareto (1897), zitiert nach Schäfer/Ott, S. 12.

<sup>459</sup> Schäfer/Ott, S. 14; ausführlich auch Eidenmüller (1995), S. 48 ff.

<sup>460</sup> Schäfer/Ott, S. 15.

Zentrales Instrument zur Herstellung von Effizienz ist in diesem Zusammenhang der Austausch von Handlungen und Ressourcen bzw. die Ausübung von Handlungsfreiheit und Verfügungsrechten<sup>461</sup>. Dieser soll selbst dafür sorgen, dass Handlungsrechte und Verfügungen zu einem gerechten und allgemein akzeptierten Ausgleich führen<sup>462</sup>. Tatsächlich bestehende Transaktionskosten hindern diesen Effekt, so dass es eine der Aufgaben des Rechts ist, diese Kosten entweder zu minimieren oder aber ihre negativen Effekte auszugleichen<sup>463</sup>.

Wie bereits angesprochen, sagt diese Vorstellung noch nichts darüber aus, ob die erlangten Ergebnisse auch gerecht im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit sind. Hierzu bedarf es im Zweifel einer Korrektur bzw. einer Kontrolle der Folgen auf ihre ethische Konsensfähigkeit. Ein nicht unumstrittenes, aber offenbar tragfähiges Kriterium hierfür wurde von den Ökonomen Kaldor und Hicks entwickelt. Nach dem sog. Kaldor-Hicks-Kompensationskriterium ist eine Wohlfahrtssteigerung dann anzunehmen, wenn diejenigen, die durch die Änderung des Zustandes profitieren, den Benachteiligten einen Ausgleich durch Auszahlung schaffen und trotzdem noch eine Gewinnsteigerung behalten können. Eine tatsächliche Zahlung muss dabei nicht geleistet werden; das Kriterium dient allein zur abstrakten Beurteilung dessen, welcher Zustand bei gleicher Effizienz ethisch vorzugswürdig wäre<sup>464</sup>. Zudem herrscht dabei die Grundannahme, dass eine Ressourcenverteilung dann ethisch vertretbar ist, wenn die Individuen der fraglichen Gesellschaft – würden sie gefragt – alle mit der (Um)verteilung einverstanden wären.

Die hier beschriebene Effizienzethik ist nicht unumstritten geblieben. Insbesondere die Grundannahmen über menschliche Handlungs- und Entscheidungsmuster sowie die Bestimmung der Parameter einer Entscheidung, welche die Basis für die Beurteilung eines Transaktionsvorganges darstellen, werden stark debattiert<sup>465</sup>. Nach der noch immer herrschend vertretenen „homo oeconomicus“-Annahme versuchen „Menschen in der Regel[..], ihren eigenen Nutzen zu mehren und ihrem persönlichen Vorteil nach[zu]streben“ und zudem am besten selbst einschätzen zu können, „was für sie nützlich oder unnützlich ist“<sup>466</sup>. Diese Annahme wird auch Rationalverhaltenshypothese<sup>467</sup> genannt und dient als Modell der Vorhersage des Verhaltens wirtschaftlicher Akteure. Neuere Strömungen wie die Behavioral Economics stellen diese Annahme zunehmend mit plausiblen Argumenten, die auf die Vielschichtigkeit menschlicher Verhaltensmuster aufbauen, in Frage<sup>468</sup>. Dass sie noch nicht zur Entwicklung eines tragfähigen Alternativmodells geführt haben, liegt dabei weniger an der Güte der Argumente denn an den Problemen einer Schematisierung und den Schwierigkeiten, die Ergebnisse von Laborversuchen in Modelle einzupassen.

---

<sup>461</sup> Mestmäcker/Schweitzer, § 3 Rn. 94.

<sup>462</sup> Grundlegend für die Bewertung von Transaktionen ist das sog. Coase-Theorem, wonach die Abwesenheit von jeglichen Transaktionskosten zu einer optimalen Ressourcenallokation führen würde, vgl. hierzu die Darstellung bei Fräbendorf (2009), S. 285 ff.

<sup>463</sup> Schäfer/Ott, S. 593; Eidenmüller (1995), S. 65.

<sup>464</sup> Vgl. die Darstellung bei Schäfer/Ott, S. 20.

<sup>465</sup> Schäfer/Ott, S. 46.

<sup>466</sup> Alle wörtlichen Zitate aus Schäfer/Ott, S. 46.

<sup>467</sup> Schäfer/Ott, S. 46.

<sup>468</sup> Vgl. hierzu statt vieler Mathis/Steffen, in: Mathis, S. 31 ff.

Eine Darstellung der alternativ vorgeschlagenen Theorien und Konstrukte würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für den Fortgang der Untersuchung bleibt daher darauf hinzuweisen, dass die an auf Effizienzorientierter Wohlfahrtsmehrung basierende Wirtschaftspolitik bislang die „besten“ Ergebnisse im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtssteigerung hervorgebracht bzw. die der Realität am nächsten kommenden Gesetzmäßigkeiten aufgestellt haben.

#### **4. Wohlfahrtssteigerung und Effizienz durch die Vergabe von Patenten**

Noch nicht abschließend geklärt ist, welchen Einfluss das Patentwesen auf die oben beschriebenen Ziele von Effizienz und Wohlfahrtsförderung hat. In neuerer Zeit hat die Diskussion angesichts des bereits beschriebenen technologischen Fortschritts wieder vermehrt Fahrt aufgenommen<sup>469</sup>. Die ökonomische Analyse der Wirkung von Patenten wie den anderen Immaterialgüterrechten ist zudem ein eher neuer Forschungszweig<sup>470</sup> und noch keinesfalls abgeschlossen. Ausgangspunkt ist dabei die Annahme, dass ohne einen Eingriff des Staates zur Zuordnung und Verknappung der im Patent enthaltenen Informationen Marktversagen und Ineffizienzen bzw. Wohlfahrtsverluste drohen. Grund dafür ist einerseits die leichte Verbreitbarkeit einer Information und andererseits ihre unendliche Nutzbarkeit – im Gegensatz zu verkörperten Gütern lässt sich eine Information beliebig oft gebrauchen, ohne dass sie sich „abnutzt“<sup>471</sup>. Bei fehlendem Eingriff, d.h. nicht im herkömmlichen Sinne durch ein Patent geschützter Information, besteht die Gefahr, dass sich die positiven Auswirkungen innovativer Tätigkeiten als externe Effekte lediglich bei anderen als ihrem Erfinder realisieren. Die Befürchtung dabei ist, dass Innovationen nicht oder nur zögerlich getätigt werden, um nicht die hierfür notwendigen Ausgaben nutzlos aufgewendet zu haben<sup>472</sup>.

Dabei ist die Erteilung eines Patenten per se auch ineffizient: Es wird ein Monopolgewinn versprochen, der nach der gängigen mikroökonomischen Lehre durch den über einem Wettbewerbspreis liegenden Gewinn für den Produzenten für Wohlfahrtsverluste sorgt<sup>473</sup>. Daher braucht es auch aus Ökonomischer Sicht eine Rechtfertigung für die Gewährung von Patentschutz.

##### **a) Anreiz- und Nutzenoptimierung**

Unter der Prämisse, dass technologischer Fortschritt wohlfahrtsfördernde Auswirkungen hat, ist das „Anreizparadigma“<sup>474</sup> zentrales Element für die Begründung von Immaterialgüterrechtsschutz: Die leichte Reproduzierbarkeit von im Immaterialgüterrecht enthaltenen Informationen wird rechtlich verhindert, um den Mangel an physischer Begrenzung (wie beim Sacheigentum) auszugleichen und die Amortisierung der unter Umständen kosten- und aufwandsintensiven

---

<sup>469</sup> Pretnar, in: Liber Amicorum Joseph Straus, S. 841, 844.

<sup>470</sup> Pretnar, in: Liber Amicorum Joseph Straus, S. 841, 842; Bechtold, GRUR Int 2008, 484; vgl. auch schon Wagret, GRUR Int 1967, 77.

<sup>471</sup> Frick (2014), S. 283 m.w.N.

<sup>472</sup> Frick (2014), S. 284 f. m.w.N.

<sup>473</sup> Vgl. Frick (2014), S. 285.

<sup>474</sup> Zech (2012), S. 154, der sich allgemein auf Immaterialgüterrechte bezieht, dessen Ausführungen aber auch für den Patentschutz gelten; siehe auch Bechtold, GRUR Int 2008, 484, 485.

Schaffung des Gutes zu erleichtern<sup>475</sup>. Einmal bestehend, sollen sie zudem dafür sorgen, dass sich der Nutzen des geschützten, immateriellen Gutes maximiert, die Begrenzung der Imitationsmöglichkeiten durch rechtliches Verbot im Zusammenhang mit der damit verbundenen Handelbarkeit also zu einer Zuordnung des Gutes an denjenigen führt, der es am meisten wertschätzt. Allerdings gibt es auch hier unterschiedliche Ansätze dazu, wie die genannten Vorteile sich am besten realisieren können.

#### a) Monopolrente als Anreiz

Die künstliche Allokation der Nutzungsrechte ist prima facie ineffizient im wohlfahrtsökonomischen Sinne, da der Schutzrechtsinhaber durch die Errichtung eines rechtlichen Monopols in die Lage versetzt wird, höhere als die unter Wettbewerbsbedingungen zu erreichenden Preise zu verlangen<sup>476</sup>. Der Nebeneffekt, dass dadurch gleichzeitig all denjenigen, die sich die Nutzungsberechtigung nicht verschaffen können, der Zugang zu dem Immaterialgüterrecht erschwert wird (Wohlfahrtsverlust), wird aber gegenüber dem Szenario, dass Forschung und Entwicklung mangels Amortisierungsaussichten oder aus Angst vor Trittbrettfahrern unterbleiben, als das „kleinere Übel“ angesehen. Aus Angst davor, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten umsonst aufgewendet werden könnten, würden die entsprechenden Ressourcen nicht in Forschung und Entwicklung investiert, sondern für andere Arten der Gewinnförderung ausgegeben<sup>477</sup>. Die Vergabe des Patents gilt daher als Lösung im „Zielkonflikt zwischen Innovation und statischer Allokationseffizienz“<sup>478</sup>. Die dynamische Effizienz<sup>479</sup>, verstanden als die Möglichkeit, Substitute zu der patentierten Lösung zu finden, wird auch dadurch erreicht, dass die Schutzdauer des Patents auf maximal 20 Jahre begrenzt ist<sup>480</sup> und somit zwar die „first mover advantage“ – der Zeitvorsprung, den ein innovativer Marktteilnehmer vor seinen Mitbewerbern hat<sup>481</sup> – eher als bei fehlender Schutzfähigkeit garantiert ist, nach Ablauf der Schutzfrist aber Gemeinfreiheit eintritt. Weiterhin macht die künstliche Begrenzung der Information auf ein

---

<sup>475</sup> Vgl. auch Lessig (2001), S. 21: „If a resource is nonrivalrous, then the problem is whether there is enough incentive to produce it, not whether there is too much demand to consume it“.

<sup>476</sup> Das Verständnis von Patenten als Monopolen wird nicht allgemein geteilt. Für das Modell eines konkurrenzbetonten Anreizes Pretnar, in: Liber Amicorum Joseph Straus, S. 841, 842; ders. GRUR Int 2004, 776, 780, m.w.N.; vgl. auch Godt (2007), S. 527, m.w.N.

<sup>477</sup> Frick (2014), S. 287, unter Berufung auf Kirchner, GRUR Int 2004, 603.

<sup>478</sup> Schäfer/Ott, S. 618; Zech (2012), S. 155; Nach Schumpeter, ... kann dieser Ansatz als „monopolistischer Innovationsanreiz“ bezeichnet werden, Pretnar, GRUR Int 2004, 776, 780, der die Tragfähigkeit dieser Lösung aber mit der Begründung, das Axiom des Patentes als Monopol sei ungültig, in Frage stellt; vgl. auch v. Weizsäcker, Kyklos 34, 345, 348 ff., der aufbauend auf einem 3-Ebenen-Modell aus Gütern – Produktion- Innovation die Beschränkung der Märkte auf der Produktionsebene für gerechtfertigt hält, um den Anreiz der höherwertigen Innovationsmärkte aufrecht zu erhalten.

<sup>479</sup> Diese soll im Rahmen der Komplementaritätsthese durch das Patentrecht gefördert werden. Sowohl der Nachweis dieser Funktion als auch eine konkrete Benennung der damit umfassen Begriffe gestaltet sich aber als problematisch, Früh (2012), S. 29.

<sup>480</sup> Wie bereits erwähnt, besteht allerdings für Erfindungen im Bereich der Arzneimittel die Möglichkeit der Verlängerung durch ein ergänzendes Schutzzertifikat, vgl. oben S. 12.

<sup>481</sup> Knapp hierzu Hilty/Slowinski, GRUR Int 2015, 781, 782 unter Verweis auf Landes/Posner (2003), S. 294; vgl. auch Hilty, in: Beckert/Diaz-Bone/Ganßmann, S. 235, 241, der einer Absicherung dieses Vorsprungs durch ein Immaterialgüterrecht aber vorsichtig kritisch gegenüber steht.

Immaterialgut das Gut erst handelbar, da es Verfügungsbefugnisse zuordnet und quasi-gegenständliche Eingrenzungen schafft. Auch das ist Teil des Anreizes, da auf diese Weise private Gewinne durch Lizenzen oder Verkäufe erst ermöglicht werden.

#### b) Kritik am Anreizgedanken

Wie bereits angesprochen, sieht sich die Anreiz- und Nutzenoptimierungstheorie von vielen Seiten Kritik ausgesetzt. Bezweifelt wird einerseits, ob die angenommene Anreizwirkung überhaupt besteht, da sie eng mit der Annahme des Homo Oeconomicus und deren utilitaristisch geprägten Handlungsweisen verknüpft ist. Andererseits wird die mangelnde Quantifizierbarkeit des durch den prognostizierten Anreiz entstehenden Nutzens bemängelt, die dazu führt, dass eine abstrakte Optimierung des Verhältnisses zwischen dem Setzen von Anreizen und der Ermöglichung der Nutzung nicht möglich ist<sup>482</sup>.

Zudem ergibt sich bei einer zu starken Fokussierung auf den Anreizgedanken das als „Incentives-Access-Paradigma“ bekannte Problem: im Sinne einer starken Anreizwirkung wäre es wünschenswert, möglichst breiten Patentschutz zu gewähren, um die zu erzielenden Renditen ebenfalls möglichst groß ausfallen zu lassen. Das vergrößert aber die ohnehin vorhandene Unternutzung, welche durch die Beschränkung des Zugangs zur Erfindung für die Allgemeinheit entsteht<sup>483</sup>. Da die Wohlfahrtsförderung aber immer auch aus Sicht der Nutzenmaximierung der Allgemeinheit zu verstehen ist, muss der persönliche Anreiz bei der Bestimmung des optimalen Schutzzumfangs in Ausgleich mit den Allgemeininteressen gebracht werden. Daraus ergibt sich aber, dass die Höhe des Anreizes veränderlich ist und den übrigen Gegebenheiten angepasst werden kann. Für weitere Kritikpunkte kann auf die zu der juristischen Anreiztheorie ausgeführten Schwierigkeiten verwiesen werden.

#### b) Neoklassische Property-Rights Theorie

Die Property Rights Theorie ist ein Ökonomisches Modell<sup>484</sup>, die sich sowohl zur Rechtfertigung des Bestehens von Patentschutz als auch zur Analyse von dessen Wirkung heranziehen lässt. Sie ist Teil der (neuen) Institutionenökonomik, die sich im Wesentlichen mit der Wirkung von verschiedenen Institutionen auf Effizienzen und der Untersuchung von Transaktionskosten befasst. Kernelement ist dabei die Herbeiführung von effizienter Ressourcennutzung bei angenommener Knappheit durch die Zuweisung von Verfügungsbefugnissen an Private, den Staat oder die Allgemeinheit. Zentrale These ist, dass Privateigentum zu einer effizienten Ressourcenallokation führe, da eine Internalisierung externer Effekte auftrete<sup>485</sup>. Das gilt auch und insbesondere für Immaterialgüterrechte, die mangels körperlicher Begrenzung weniger kontrollierbar sind als bspw. körperliche Sachen oder Einrichtungen. Entsprechend wird der Allokationsgedanke hier stärker hervorgehoben als bei der Anreiztheorie.

---

<sup>482</sup> Eidenmüller (1995), S. 58, Frick (2014), S. 290.

<sup>483</sup> Godt (2007), S. 527, m.w.N.

<sup>484</sup> Ausführlich hierzu auch Heinemann (2002), S. 21 ff.

<sup>485</sup> Frick (2014), S. 295, m.w.N.

a) Herstellung von Effizienz durch private Verfügungsmacht

Ein „Property Right“ oder Verfügungsrecht ist eine „rechtlich durchsetzbare Macht, um andere von der Nutzung einer Ressource auszuschließen“<sup>486</sup>. Die so ausgestalteten Rechte ermöglichen es ihrem Inhaber, sie nach effizienten Maßstäben einzusetzen und zu „bewirtschaften“, wobei die Nutzenoptimierung aus dem Eigeninteresse an einer möglichst gewinnbringenden Ressourcennutzung folgt<sup>487</sup>. Gesamtwirtschaftlich bedeutet dies, dass durch die Internalisierung von externen Kosten die optimale Ressourcenallokation erwirkt wird. Eine der Grundlagen für die Annahme der Überlegenheit privater Verfügungsgewalt ist der als „Tragedy of the commons“<sup>488</sup> bezeichnete Effekt. Dieser besagt, dass endliche Ressourcen, die der Allgemeinheit zur Nutzung überlassen werden, bestenfalls zu ineffizienten Ergebnissen, schlimmstenfalls zur Zerstörung der Ressource führen. Grund dafür ist, dass jeder einzelne Nutzer im Zweifel seinen eigenen Gewinn zu maximieren sucht, auch wenn dies auf Kosten der anderen Nutzer und der Nachhaltigkeit der Ressourcenbewirtschaftung geht. Ein Rechtssystem hat hiernach insbesondere die Funktion, den handelnden Verfügungsberechtigten die Möglichkeit zur eigenständigen, optimalen Ressourcenallokation zu geben, also Austauschprozesse nicht zu stören, zu erleichtern und in Fällen des Marktversagens Verhandlungslösungen zu simulieren<sup>489</sup>. Den Immaterialgüterrechten kommt in diesem Zusammenhang die Funktion zu, durch gewillkürte Überführung von nicht körperlichen Ressourcen in die private Verfügungsgewalt ebenfalls eine optimale Verteilung der Informationen zu befördern. Auf Grundlage der Verhaltensprognose eines rational-egoistischen Menschen wird so angenommen, dass der private Eigentümer aus Eigennutz dafür sorgen wird, die Ressource am effizientesten selbst einzusetzen bzw. das Eigentum dann auf- oder weiterzugeben, wenn ein angemessener (Markt-)preis dafür bezahlt wird.

Rechte oder Ansprüche lassen sich in drei unterschiedliche Kategorien einordnen<sup>490</sup>. Die erste betrifft Property Rules oder „sachenrechtliche Abwehransprüche“<sup>491</sup> und meint solche Rechte, bei denen der Eingriff – unabhängig davon, ob schädlich oder für die Ressource zuträglich – von der Zustimmung des Verfügungsberechtigten abhängig ist. Hierzu gehören auch die Immaterialgüterrechte, wobei der Unterlassungsanspruch genau diesen Aspekt der Verfügungsbezugsmacht durchsetzbar macht. Der Schutz des Patents durch eine property rule soll gewährleisten, dass „dieses Recht in die Hände desjenigen wandert, der es am höchsten bewertet“<sup>492</sup>.

---

<sup>486</sup> Landes/Posner (2003), S. 12; zur Kritik an der Begrifflichkeit Schäfer/Ott, S. 589 f., die unter „property rights“ „alle absoluten Rechte“, d.h. solche, die „eine Person als Rechtsinhaberin gegen jeden Dritten verteidigen kann“.

<sup>487</sup> Vgl. Lehmann, GRUR Int 1983, 356, 357 ff.

<sup>488</sup> Diese Bezeichnung hat sich mittlerweile als stehende Bezeichnung eingebürgert. Sie geht zurück auf den Artikel gleichen Titels von Hardin, Science 1968, 1243, der sich auf einen viktorianischen Bericht über die Auswirkungen von privaten Optimierungsversuchen bei grasenden Kühen auf Allmendeweiden bezog.

<sup>489</sup> Eidenmüller (1995), S. 66.

<sup>490</sup> Kategorisierung bei Schäfer/Ott, S. 591 nach Calabresi/Melamed, Harvard Law Review 1972, Bd. 85, S. 1089, 1092, die allerdings von einer Einteilung von Entitlements sprechen.

<sup>491</sup> Schäfer/Ott, S. 591.

<sup>492</sup> Schäfer/Ott, S. 670.



Eine weitere Kategorie bilden Liability Rules oder „haftungsrechtliche Ansprüche“<sup>493</sup>: Die so kategorisierten Handlungsrechte sind solche, bei denen der Schwerpunkt der Sanktion einer Verletzung nicht in einem Abwehranspruch, sondern in einem haftungsrechtlichen Anspruch liegt. Das meint dabei allerdings weniger die Prädisposition des Rechts an sich, sondern kann auch ein durch Abwehransprüche geschütztes Recht in einer bestimmten Situation betreffen. Als Beispiel nenne Schäfer/Ott einen Verkehrsunfall, bei dem die verletzten Rechtsgüter (i.d.R. Eigentum und/oder körperliche Unversehrtheit) zwar auch durch Abwehrrechte geschützt sind (§ 1004 i.V.m. § 823 BGB), ein Abwehranspruch aber keine adäquate Sanktion darstellt<sup>494</sup>. Das liegt aber weniger an dem Charakter des Rechtsgutes, sondern an dem faktischen Problem der Unvorhersehbarkeit der Schädigung und der Person des Schädigers. Auch ein Patent ist durch den im Gesetz verankerten Anspruch auf Schadensersatz durch eine Liability Rule zusätzlich gegen Eingriffe geschützt. In Hinblick auf die Ressourcenallokation haben Liability Rules den Nachteil, dass wegen der fehlenden Disponibilität der Transaktionskosten die Übertragung die Einschränkung des Handlungsrechtes nicht zu dem Preis geschieht, den die Allokation des Rechts dem Eingreifenden wert ist, sondern zu dem Preis, den der Richter festsetzt<sup>495</sup>. Als dritte Kategorie wird der Numerus Clausus der Handlungsrechte genannt: Die gesetzliche Festlegung derjenigen Recht, welche als Handlungsrechte ausgestaltet werden, schafft Rechtssicherheit und senkt dadurch die Transaktionskosten.

#### b) Kritik an der Theorie der Property Rights

Kritik an dieser Herangehensweise kommt einerseits aus den Reihen der Vertreter der Behavioral Economics. Diese weisen darauf hin, dass das menschliche Verhalten von diversen Faktoren abseits Effizienz- und Wachstumsdenken beeinflusst und daher die Grundannahmen neoklassischer Ökonomik fragwürdig seien. Die Annahme, Effizienz und Wachstumsdenken seien „Hauptbestreben von Mensch und Rechtsordnung“<sup>496</sup>, sei realitätsfern und könne sogar dazu führen, dass sich ein Property Right zu einer Property Duty umwandle<sup>497</sup>, die Ausgestaltung der Rechtsordnung nach diesen Vorgaben also selbst verhaltenssteuernd wirkt. Weitere Kritik betrifft die Annahme, dass ein auf privaten Eigentumsrechten oder staatlicher Regulierung basierendes System für alle Arten von Gütern, ob materiell oder immateriell, sinnvoll ist. Rose<sup>498</sup> hat dies eindrücklich und unter Heranziehung historischer Quellen anhand von Wege-rechten, Wasserstraßen und Erholungsgebieten untersucht. Diese Flächen wurden in der anglo-amerikanischen Rechtstheorie des 19. Jhds. als „inherent public property“, d.h. als „von Natur aus öffentliches Eigentum“ betrachtet und zeichneten sich dadurch aus, nicht durch einen privaten Eigentümer oder den Staat als öffentlichen Eigentümer verwaltet zu werden<sup>499</sup>. Sie beschreibt, dass die Nutzung durch die Allgemeinheit bereits in früheren Zeiten unter anderem dann der privaten vorgezogen wurde, wenn der Gesamtnutzen der in Frage stehenden Fläche

---

<sup>493</sup> Schäfer/Ott, S. 592.

<sup>494</sup> Schäfer/Ott, S. 592.

<sup>495</sup> Calabresi/Melamed, Harvard Law Review 1972, Bd. 85, S. 1089, 1120.

<sup>496</sup> Timmann (2008), S. 69 m.w.N.

<sup>497</sup> Timmann (2008), S. 69 m.w.N.

<sup>498</sup> Rose, Chicago Law Review, Bd. 53, 1986, S. 711.

<sup>499</sup> Zur Kritik an dem ansonsten von Verfechtern der Property Rights angenommenen Dualismus Rose, Chicago Law Review, Bd. 53, 1986, S. 711, 719 f.

sich für jedes einzelne beteiligte Individuum dadurch erhöhte, dass eine Vielzahl von Personen sie nutzen konnte. Dieser von ihr – als Gegenstück zu der oben beschriebenen „Tragedy of the commons“ – als „comedy of the commons“ bezeichnete Effekt ist vergleichbar mit den Skaleneffekten, die auftreten, wenn bei Erhöhung des Investitionsvolumens sich die Rendite der produzierten Einheiten erhöht<sup>500</sup>.

### *(1) Tragedy of the Anticommons*

In eine ähnliche Richtung geht auch die Theorie der „Tragedy of the Anticommons“<sup>501</sup>. Hier nach führt eine zu engmaschige Vergabe von privaten Nutzungsrechten letztlich zu Unternutzung von Ressourcen und zur Hemmung von Innovations- und Produktionstätigkeit, da jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber ein zu großes Blockadepotential in Hinblick auf eine Ressource als Ganzes zukommt. Dies lässt sich auch auf die Produktion von und den Umgang mit Immaterialgüterrechten beziehen: In Bereichen, in denen eng aufeinander aufbauende Innovationen Komplementarität bzw., wie im Bereich der Standardnutzung, Interoperabilität erfordern, erhöht das Bestehen von Schutzrechten die Transaktionskosten für die aufsetzende Innovation<sup>502</sup>. Dies drückt sich entweder in erhöhten Grenzkosten mit wahrscheinlich höheren Preisen des Endproduktes aus, oder auch in völliger Blockade neuer Technologien, wenn die Transaktionskosten zu hoch sind und damit die Implementierung der Neuerung zu riskant ist.

### *(2) Problem der „Schatzsuche“*

Ein weiterer Kritikpunkt insbesondere in Bezug auf das Patentrecht betrifft das Prioritätsprinzip. Dadurch, dass lediglich der erste Anmelder durch das Ausschließlichkeitsrecht die exklusive Erfindungsnutzung zugesprochen bekommt, kann es sowohl zur Über- als auch zur Unterinvestition in Innovationen kommen<sup>503</sup>. Ersteres ist der Fall, wenn die Unternehmen ihre Innovationsanstrengungen über das notwendige Maß hinaus erhöhen, um im Wettrennen um das Patent Aussicht auf Erfolg zu haben. Die ggf. versunkenen Kosten des späteren Anmelders werden so noch um die sozialen Kosten erhöht, welche den Opportunitätskosten der über das notwendige Maß an Investition hinausgehenden Aufwendungen entsprechen<sup>504</sup>. Letzteres ist der Fall, wenn aus Angst vor den im Falle des Zuspätkommens getätigten versunkenen Kosten gar nicht erst versucht wird, sich an dem „Wettlauf“ zu beteiligen, insbesondere wenn die Entscheidungsträger eher risikoavers sind<sup>505</sup>. Als weiter Faktor kommen hier die befürchteten Kosten der Rechtsdurchsetzung hinzu; bestehen geringe Aussichten, „freeriding“ zu verhindern, kann sich das ebenfalls mindernd auf die F&E-Ausgaben auswirken<sup>506</sup>.

---

<sup>500</sup> Rose, Chicago Law Review, Bd. 53, 1986, S. 711, 768, zieht die Parallele zu Skaleneffekten.

<sup>501</sup> Grundlegend Heller/Eisenberg, Science 1998, 698; Heller, 111 Harv. L. Rev. 1998, 621; eine knappe Zusammenfassung bieten Schäfer/Ott, S. 679.

<sup>502</sup> Vgl. Shapiro, Navigating the Patent Thicket, S. 28.

<sup>503</sup> Vgl. Schäfer/Ott, S. 672 ff. m.w.N.

<sup>504</sup> Vgl. auch Landes/Posner (2003), S. 18,

<sup>505</sup> Schäfer/Ott, S. 675 m.w.N.

<sup>506</sup> Schäfer/Ott, S. 675.

### c) Zwischenfazit

Als Zwischenergebnis lässt sich daher festhalten, dass die ökonomische Rechtfertigung für Patentschutz darin zu sehen ist, dass das Patent einen Beitrag zur Förderung dynamischer Effizienz und damit zur allgemeinen Wohlfahrtsförderung leistet. Unterstellt wird ihm sowohl die Funktion, Anreize zu generieren als auch im Rahmen der Ressourcenallokation die Zuordnung effizienter zu gestalten. Zudem schafft der Patentschutz eine Möglichkeit, geistiges Eigentum trotz Offenlegung zu transferieren. Darüber, ob der tatsächliche Nutzen von Patentschutz dessen Nachteile tatsächlich und in jedem denkbaren Anwendungsfall überwiegt, besteht allerdings auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht Streit. Eine allgemeingültige Antwort darauf, ob die Vergabe von Patenten nun unter Heranziehung aller Auswirkungen auf Wohlfahrt und Innovationstätigkeit diesen Zwecken eher förderlich oder hinderlich ist, wurde dabei bislang nicht gefunden<sup>507</sup>.

Während die Vorteile eines proprietären Systems von Immaterialgüterrechten, insbesondere Patenten, nach wie vor grundsätzlich anerkannt sind, haben auch die genannten Kritikpunkte ihre Berechtigung. Dies betrifft vor allem die Bereiche der Informations- und Kommunikations- sowie der Biotechnologie<sup>508</sup> und verleiht der Besorgnis Ausdruck, dass sich Patente eher innovationshemmend als-fördernd auswirken können. Die Diskussion ist im Prinzip nicht neu<sup>509</sup>, wurde in jüngerer Zeit aber auch in den Wirtschaftswissenschaften durch das vermehrte Auftreten sog. non-practising entities oder Beschwerden über die Forderung nach überhöhten Lizenzzahlungen unter der Androhung der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs, insbesondere im Standardisierungskontext, befördert<sup>510</sup>.

## 5. Ökonomische Analyse von Patenten in technischen Standards

Wie bereits angesprochen, ist die hohe Schutzrechtsdichte in technischen Standards dazu geeignet, dem einzelnen Rechtsinhaber eine Blockadeposition<sup>511</sup> zu verschaffen. Daher untersucht die ökonomische Forschung gezielt, welche Eigenschaften eines Schutzrechtes dafür sorgen, die innovationsfördernde Wirkung von Standards zu beeinträchtigen<sup>512</sup>. Dabei wird vor allem das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs als problematisch herausgearbeitet.

---

<sup>507</sup> Harhoff, in: Leible/Ohly/Zech, S. 37; Markovic, in: Liber Amicorum Joseph Straus, S. 829, 832; vgl. auch Schäfer/Ott, S. 679. Pointiert schon die Aussage von Machlup (1961), S. 140: „Wenn man nicht weiß, ob ein System „als Ganzes“ (im Gegensatz zu bestimmten Elementen oder Bestandteilen) gut oder schlecht ist, so ist die sicherste Folgerung, die sich ziehen läßt, die, so wie bisher weiterzumachen – entweder mit dem System, wenn man lange mit ihm gelebt hat, oder ohne das System, wenn man bisher auch so auskam. Gäbe es bei uns keinen Patentschutz, so wäre es nach der gegenwärtigen Kenntnis seiner wirtschaftlichen Folgen unverantwortlich, die Annahme eines Patentgesetzes zu empfehlen. Da wir aber seit langer Zeit ein Patentgesetz haben, wäre es nach unsrem gegenwärtigen Kenntnisstand ebenso unverantwortlich, seine Abschaffung zu empfehlen.“

<sup>508</sup> Shapiro (2007), S. 1.

<sup>509</sup> Die Auseinandersetzung darüber, ob das Patensystem ökonomisch „gut“ oder „schlecht“ ist, ist kein Phänomen des Hochtechnologiezeitalters, sondern lässt sich bereits an der Debatte um die Einführung von Patentschutz ab Mitte des 19. Jhdts. ablesen.

<sup>510</sup> Vgl. Lemley/Shapiro (2007), S. 15.

<sup>511</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27, 47; T. Müller, GRUR 2012, 686, 687.

<sup>512</sup> Vgl. Allgemein kritisch Blind/Pohlmann, GRUR 2014, 713; Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014.

### a) Kritik am Unterlassungsanspruch

In einer viel zitierten Arbeit weisen *Lemley/Shapiro*<sup>513</sup> nach, dass bei Verhandlungen, in denen mit der Erhebung einer Unterlassungsklage gedroht wird, insofern zu hohe Lizenzraten gezahlt werden als die Rate gegenüber Verhandlungen um nicht-standardessentielle Patente leichter außer Verhältnis zum Wert der Erfindung stehen kann. Der Wert des Patentes drückt sich dabei einerseits in einem „sozialen Wert“ aus, d.h. dem Beitrag, den es zum Stand der Technik im Vergleich zu anderen Erfindungen leistet. Die Überbewertung der Lizenz ist umso stärker, je „schwächer“ das Patent ist, d.h. je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass es für nichtig erklärt wird. Basierend auf dieser Annahme sowie der Voraussetzung, dass das Interesse des Patentinhabers auf die Zahlung von angemessenen Lizenzen und nicht auf eine Verdrängung des Konkurrenten von einem gemeinsamen Markt gerichtet ist, schlagen sie verschiedene Kriterien vor, nach denen die Gewährung eines Unterlassungsanspruchs beurteilt werden soll. Maßgeblich dabei ist die Berücksichtigung der Möglichkeit, zu verhältnismäßigen Kosten um das Patent „herum“ zu erfinden, d.h. ohne es zu verletzen eine gleichwertige Lösung zu entwickeln. So soll der Anspruch dann nicht gewährt werden, wenn die Kosten eines „redesign“ der patentierten Technologie im Verhältnis zu deren Anteil am Endprodukt sehr hoch sind<sup>514</sup>. Da das bei technischen Standards regelmäßig der Fall sein dürfte, wäre hier der Unterlassungsanspruch im Zweifel nicht zu gewähren. Entsprechend befürworten *Lemley/Shapiro* auch die Rechtsprechung des US-Supreme Courts, wonach ein Anspruch auf Unterlassung nur nach einer vorherigen Verhältnismäßigkeitsprüfung gewährt werden sollte<sup>515</sup>. Dieser Eingriff in die Verhandlungen soll im Ergebnis dazu führen, die Position des Verletzers zu stärken und so die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die am Ende verhandelte Lizenz dem wahren Wert der Erfindung, gemessen an ihrem Beitrag zum Gesamtwert des Endproduktes und unter Berücksichtigung des Preises von nicht-verletzenden Alternativen, entspricht<sup>516</sup>. Das ist deswegen angebracht, weil im Standardisierungskontext aufgrund von Netzwerkeffekten, geringer Möglichkeit eines „inventing around“ und einer Vielzahl von zwingend genutzten Patenten einerseits das Druckpotential besonders hoch ist, andererseits aber das Interesse des Patentinhabers durch seine Beteiligung am Standardisierungsverfahren ausdrücklich auf die Belohnung durch Lizenzgebühren gerichtet ist. Der soziale Beitrag, den das Patent als Gegenleistung zum privaten Ausschließlichkeitsrecht zu leisten hat, ist sonst zu gering, als dass er die Höhe der Lizenzzahlung rechtfertigen könnte.

### b) Liability vs. Property Rule

Die Differenzierung von Property Rights in Liability-Rules und Property-Rules erlaubt es zudem, die verschiedenen Aspekte eines Ausschließlichkeitsrechts differenzierter zu analysieren. Als typischen Fall, bei dem eine Liability-Rule der Property-Rule überlegen ist beschreiben *Schäfer/Ott*<sup>517</sup> das Auftreten einer sog. Akkordstörerposition: Diese zeichnet sich dadurch aus,

---

<sup>513</sup> Lemley/Shapiro (2007).

<sup>514</sup> Lemley/Shapiro (2007), S. 45 f.

<sup>515</sup> Lemley/Shapiro (2007), S. 46 unter Verweis auf die Entscheidung *eBay Inc. vs. MercExchange*; dazu auch unten, S. 156.

<sup>516</sup> In dies Richtung auch Scott Morton/Shapiro (2015).

<sup>517</sup> S. 618 f.

dass beispielsweise bei dem Ankauf mehrerer Grundstücke durch die Öffentliche Hand zum Bau eines Infrastrukturprojektes die Macht derjenigen Grundstückseigentümer, die noch nicht verkauft haben, mit jedem erfolgreichen Kauf steigt. Das folgt daraus, dass für den Fall des Nichtverkaufs durch den letzten Eigentümer das Risiko der versunkenen Kosten am höchsten ist und damit die Macht des Verkäufers, einen höheren Preis für die Aufgabe der Blockadehaltung zu verlangen, steigt. Übertragen auf die Standardisierungssituation, ist diese Form des Versagens von Marktmechanismen mit der Folge der Erhöhung von Transferkosten mit der Situation des Patent Hold-Ups vergleichbar, bei der ein einzelner Inhaber eines standardessentiellen Patentes die Verwendung des gesamten Standards auf Basis seines Schutzrechtes zu untersagen droht. Solche Situationen ließen sich auch im Standardisierungszusammenhang durch die Abkehr von einer Property-Rule hin zu einer Liability-Rule lösen, also einer Regelung, die Zahlungsansprüche gegenüber Unterlassungsbegehren in den Vordergrund stellt und hier für ein Rangverhältnis sorgt<sup>518</sup>. Vorgeschlagen wird daher, für Entwicklungen und Produkte, die sich durch eine Vielzahl von aufeinander aufbauenden Innovationen auszeichnen, entweder den Ausschließlichkeitscharakter zu Gunsten von „leicht zu erfüllenden“<sup>519</sup> Zahlungsansprüchen aufzulösen oder jedenfalls die Nutzungsinteressierten mit starken Zwangslizenzansprüchen auszustatten<sup>520</sup>.

### c) Zwischenergebnis

Insgesamt kann nicht gesagt werden, dass die Belegung von technischen Standards mit Patenten per se negativ zu beurteilen ist. Im Gegenteil, gibt es Anzeichen dafür, dass die Möglichkeit der Einbeziehung patentierter Technologien den Anreiz für Unternehmen erhöht, sich an Standardisierung und Normung zu beteiligen und dort auch ihre besten Erfindungen einzubringen<sup>521</sup>. Gleiches gilt für die Schaffung von Anreizen, weiter an standardrelevanten Technologien zu forschen, insbesondere wenn das entwickelnde Unternehmen die Technologie nicht selbst nutzt<sup>522</sup>. Allerdings bietet die ökonomische Forschung starke Hinweise darauf, dass der zur Absicherung der Ausschließlichkeitsposition notwendige Unterlassungsanspruch im Standardisierungskontext dafür sorgen kann, dass der einzelne Schutzrechtsinhaber eine durch die positiven Wirkungen des Patentschutzes nicht mehr gerechtfertigte Überkompensation seiner innovativen Leistungen erfährt<sup>523</sup>. Wohlfahrtsökonomisch negative Aspekte treten dabei jedenfalls dann auf, wenn die standardbezogene Patentnutzung den Anreiz vermindert, auf Basis des Standards innovativ tätig zu werden<sup>524</sup>. Diese Gefahr besteht aber immer dann, wenn die Inhaber standardrelevanter Patente ihre Verbotungsrechte ausüben, da die Aussicht, einen Standard oder eine Norm aufgrund dieser rechtlichen Hindernisse nicht verwenden zu können, im Zweifel von der Implementierung abschreckt. Der Umstand, dass ein Patent Teil eines technischen

---

<sup>518</sup> Zum Begriff knapp Früh (2012), S. 21.

<sup>519</sup> Schäfer/Ott, S. 680.

<sup>520</sup> Schäfer/Ott, S. 680.

<sup>521</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 9; Baron/Blind/Pohlmann (2011), S. 18.

<sup>522</sup> Bekkers/Updegrove (2012), S. 9 f.; Baron/Blind/Pohlmann (2011), S. 18.

<sup>523</sup> Hilty/Slowinski, GRUR Int 2015, 781, 784.

<sup>524</sup> Picht (2013), S. 257.

Standards ist, weckt in den Nutzern die berechtigte Erwartung, diesen auch möglichst unkompliziert anwenden zu dürfen<sup>525</sup>. Hier kann sich bereits die Drohung mit Unterlassungsforderungen insofern negativ auswirken, als potentielle Normnutzer „unter Rücksicht auf die drohenden Sanktionen den Graubereich meiden werden“<sup>526</sup>. Zudem steigt der Wert eines Standards mit der Anzahl der Nutzer, da jede weitere Implementierung positive externe Effekte für weitere Teilnehmer schafft. Dieser Umstand stellt ebenfalls ein Argument dafür dar, die Rechtsposition der interessierten Nutzer zu stärken, d.h. durch rechtliche Instrumente dafür zu sorgen, dass die Erwartungen an die Nutzungsmöglichkeiten nicht enttäuscht werden<sup>527</sup>.

## V. Fazit

Ein Patent bietet seinem Inhaber weit gehende Handlungsspielräume und lässt innerhalb der gesetzlichen Grenzen die Ausübung von Verfügungsmacht zu. Auch wenn die ökonomische Forschung keine endgültig klaren Ergebnisse über die Sinnhaftigkeit der Proprietarisierung von Immaterialgütern liefert, kann die Property Rights Theorie begründen, warum die Zuweisung der Erfindung an den Erfinder bzw. Anmelder Effizienzen schaffen kann.

Der Unterlassungsanspruch als Teil des Patentschutzes ist angesichts der Nichtrivalität der Nutzungsmöglichkeit der patentierten Technologie immer dann ein auch im wohlfahrtsökonomischen Sinne sinnvolles Werkzeug, wenn dem Schutzrechtsinhaber ein berechtigtes Interesse an der Kontrolle der Verbreitung der Technologie zugestanden werden kann. Das trifft einerseits auf Unternehmen zu, welche den der Innovationstätigkeit nachgelagerten Produktmarkt bedienen und sich hier vor Nachahmern schützen wollen, andererseits auf reine „Technologieproduzenten“ wie bspw. Universitäten, Forschungseinrichtungen oder auch forschende und entwickelnde Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich allein auf den Lizenzmarkt bezieht. Hier würde eine Einschränkung des Unterlassungsanspruches tatsächlich zu ineffizienten Ergebnissen bzw. Innovationsverlusten führen. Im Standardisierungsbereich wird aber der Wettbewerb um die erfolgreichste Technologie gerade vom Markt weg und in die Standardisierungsgremien hinein verlagert.

Das Interesse des Teilnehmers an der Monopolisierung seiner Technologie wird durch den Standardisierungslohn ersetzt, d.h. durch die Aussicht, ohne sich direktem Wettbewerb stellen zu müssen eine weite Verbreitung und breit gestreute Vergütung seiner Erfindung zu erlangen. Hier erhöht die Zuerkennung eines Unterlassungsanspruches die Transaktionskosten für die Anwender des Standards, da sie vor dem Beginn der Nutzung zum Teil recht umfangreiche Verhandlungen anstreben müssen. Anderenfalls würden sie riskieren, die Kosten des Marktzutrittes – d.h. Produktentwicklungskosten, Kosten der Lizenzbeschaffung und Umsetzung des Standards – umsonst aufgewendet zu haben, da ein Unterlassungsanspruch sie sofort wieder vom Markt verschwinden lassen kann. Dieser Umstand erfährt auch nicht zwingend eine Rechtfertigung.

---

<sup>525</sup> So auch der EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 54.

<sup>526</sup> Peukert/Kur, GRUR Int 2006, 292, 293.

<sup>527</sup> In diese Richtung geht auch die Theorie von Lessig (2001), S. 87 f., der unter Verweis auf Rose, S. 769, für die stärkere Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit an solchen proprietären Ressourcen plädiert, deren Wert durch wachsende Teilnahme steigt.

tigung durch eine überragende innovatorische Leistung des Schutzrechtsinhabers, da die Relevanz des Schutzrechtes weniger aus dem Erfolg des Produktes im „freien“ Innovationswettbewerb, sondern aus der Beteiligung des Schutzrechtsinhabers am Standardisierungsverfahren und dem damit erreichten hohen Verbreitungsgrad folgt<sup>528</sup>.

Sofern die Aussicht auf Monopolrenten durch einen Anspruch auf Unterlassung abgesichert werden soll, ist diese bei einem standardessentiellen Patent bereits per se zweifelhaft. Die Vielzahl von patentierten Erfindungen in technischen Standards führt dazu, dass der Möglichkeit des einzelnen Schutzrechtsinhabers, die Preise für seine Erfindung autonom und unter Ausnutzung einer rechtlichen Monopolstellung festzusetzen, stark begrenzt wird, da die Gesamtlizenzkosten für die Implementierung des Standards sonst zu hoch würden. Daran ändert auch der teils angenommene Standardisierungslohn nichts, da dieser im Zweifel nur einen höhenmäßigen Ausgleich für die durch die Begrenzung der Verhandlungsautonomie bestehenden Verluste darstellt<sup>529</sup>.

Das System der Standardisierung fängt also bereits einige der Funktionen, welche der Charakter als Ausschließlichkeitsrecht mit sich bringt, auf. Es begünstigt die Offenlegung von Erfindungen und verkörpert durch das Modell der Lizenzierung zu FRAND Bedingungen den Anreiz für den Erfinder ebenso wie die Belange der Allgemeinheit. Der Anreiz für den Erfinder, innovativ tätig zu werden, wird durch die Aussicht auf eine weite Verbreitung der Technologie gefördert und eventuell auch durch den Umstand, dass der Schutzrechtsinhaber in gewissem Rahmen von den Marktbedingungen befreit ist. Die Ziele des Patentschutzes lassen sich daher auch realisieren, ohne dass dem Schutzrechtsinhaber ein Anspruch auf Unterlassung zugestanden wird. Entsprechend kann nach ökonomischer Analyse eine Einschränkung des Anspruchs auf Unterlassung gerechtfertigt sein, sofern dem Schutzrechtsinhaber ermöglicht wird, seinen Anspruch auf Lizenzzahlung durchzusetzen<sup>530</sup>.

### **Teil III: Lösungsansätze**

Um eine Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts grundsätzlich vorzunehmen, kennt das Patentrecht Schutzausnahmen und Schutzbegrenzungen<sup>531</sup>. Unter Schutzausnahme wird beispielsweise die Ausnahme der Entdeckung von der Patentierbarkeit nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG verstanden. Eine Schutzbegrenzung findet sich bspw. in § 23 PatG, der den Schutzrechtsinhaber nach Abgabe der Lizenzbereitschaftserklärung auf angemessene Lizenzzahlungen verweist, die Untersagung aber verbietet. Für den Standardisierungskontext ist eine Schutzausnahme für

---

<sup>528</sup> Körber, WRP 2013, 734, 739; ders. NZKartR 2013, 87, 89; ders. Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, S.49; Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 91, der in Anlehnung an die theoretische Arbeit von Joseph Schumpeter von Diffusionsgewinnen spricht, die dem Schutzrechtsinhaber „ohne weiteres eigenes Zutun und zumindest faktisch unwiderruflich mit dem Normbeschluss“ zufließen.

<sup>529</sup> Hierzu oben, S.35.

<sup>530</sup> In diese Richtung auch Balitzki (2013), S. 51.

<sup>531</sup> Früh (2012), S. 20 ff.

standardisierte Technologien nicht sinnvoll und auch nicht praktikabel<sup>532</sup>. Trotz aller Relevanz, handelt es sich bei Standardisierungs- und Normungsvorhaben für den Patentinhaber um eine Vermarktungsmöglichkeit, von der die Berechtigung des Patentschutzes per se nicht abhängen kann. Zudem würde eine pauschale Schutzausnahme den mit Normung und Standardisierung verfolgten Zwecken eher schaden als nutzen, da sie rein faktisch die Attraktivität solcher Vorhaben stark schmälern würde<sup>533</sup>. Das komplette Versagen der Patentierbarkeit würde den durch das Ausschließlichkeitsrecht abgesicherten Anspruch auf Lizenzzahlungen entfallen lassen und somit das Austauschverhältnis von Offenbarung gegen FRAND Lizenz aus dem Gleichgewicht bringen. Sinnvoller ist es daher, eine Schutzbegrenzung anzunehmen<sup>534</sup>.

### **A. Lösungsweg der Rechtsprechung: Einschränkung von § 139 PatG auf Basis von Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB**

Die hier interessierende Konstellation, dass ein Schutzrechtsinhaber auf Basis eines offenbar standardessentiellen Patents eine Unterlassungsklage gegen den Schutzrechtsinhaber erhebt, hat insbesondere die deutschen Gerichte mittlerweile häufig beschäftigt. Zur Lösung der aufgezeigten Probleme wurde dabei auf das Kartellrecht, hier insbesondere das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht aus Art. 102 AEUV, zurückgegriffen und entsprechend die Unzulässigkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent mit ihrer Wettbewerbsfeindlichkeit begründet. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über den Stand von Rechtsprechung und Wissenschaft.

#### **I. Prämisse: Das Verhältnis von Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht**

Die Frage, ob die Ausübung von Immaterialgüterrechten überhaupt und, wenn ja, inwieweit Gegenstand der kartellrechtlichen Kontrolle von Marktmachtmissbrauch sein kann, ist seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen und in ihren Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt<sup>535</sup>. Wurde anfangs noch vertreten, die Rechte des geistigen Eigentums seien dem Zugriff des Kartellrechts gänzlich entzogen<sup>536</sup>, hat sich die grundsätzliche Anwendbarkeit kartellrechtlicher Vorschriften auch auf den Umgang mit Immaterialgüterrechten als allgemeine Meinung durchgesetzt<sup>537</sup>. Gestritten wird heutzutage weniger um das „ob“ der

---

<sup>532</sup> Abseits der hier interessierenden Konstellationen kennt das PatG allerdings auch Schutzhindernisse, die sich auf die Art der Vermarktung beziehen, bspw. das Fehlen rechtmäßiger Verwendungsmöglichkeiten, vgl.

Kraßer/Ann, Patentrecht, § 15 Rn. 1.

<sup>533</sup> Früh (2012), S. 24 und 485, hält aber eine Schutzausnahme für de facto Standards für sinnvoll, weil hier die Anreizwirkung des Immaterialgüterrechts nicht für die Entstehung Voraussetzung ist. Auch hier würde sich aber das Problem des Zeitpunktes stellen, da aufgrund des absoluten Neuheitserfordernisses Patentschutz für einen de facto Standard nur zum Zeitpunkt vor seinem Entstehen denkbar ist.

<sup>534</sup> So auch in Bezug auf formelle Standards Früh/Lichtenegger, ZGE 2010, 119, 162.

<sup>535</sup> Grundlegend Heinemann (2002); vgl. auch Ullrich, GRUR Int 1996, 555, aus der jüngeren Literatur Kempel (2011).

<sup>536</sup> Fahrenschon, GRUR 1955, 281, 282 f.; Gotzen, GRUR Ausl. 1958, 224; Möhring, GRUR 1952, 469, 470 f.; ders., GRUR 1955, 512.

<sup>537</sup> Für einen Überblick über die historische Entwicklung des US-amerikanischen und europäischen Rechts Früh (2012), S. 5 ff.; für einen „begrenzten“ Regelungsanspruch des Immaterialgüterrechts gegenüber dem Kartellrecht Busche, in: Festschrift für Tilmann, 645, 648 f. grundlegend Heinemann (2002).



Anwendbarkeit, sondern um die Tauglichkeit einzelner Kriterien zur Lösung konkreter Anwendungsfälle, die sowohl dem Schutzgut des unverfälschten Wettbewerbs als auch der grundrechtlich gesicherten Position des Inhabers von Immaterialgüterrechten gerecht wird<sup>538</sup>. Die lange populäre, durch die europäische Rechtsprechung entwickelte Lehre von der Aufteilung in „Bestand“ und „Ausübung“ der Immaterialgüterrechte<sup>539</sup>, später abgelöst durch die Theorie vom spezifischen Gegenstand<sup>540</sup>, hat sich hier als nicht sonderlich hilfreich erwiesen und wurde von den (Unions-)Gerichten auch nicht konsequent angewendet und ausgebaut<sup>541</sup>. Stattdessen wurde mit dem unter dem Schlagwort „more economic approach“ bekannt gewordenen Paradigmenwechsel der europäischen Kommission<sup>542</sup> die formalisierte Betrachtungsweise der inhaltsorientierten Analyse dessen, was dem „spezifischen Gegenstand“ eines Immaterialgüterrechts zugeordnet werden kann, zu Gunsten einer marktorientierten Gesamtbetrachtung wenn nicht komplett aufgegeben, so doch stark abgeschwächt<sup>543</sup>.

Nach dem oben bereits gesagten, kann der Grundkonflikt beider Materien folgendermaßen zusammengefasst werden: Rechte des geistigen Eigentums beschränken die Verfüg- und Nutzbarkeit von eigentlich unendlich reproduzierbaren Informationen und sorgen dadurch für eine jedenfalls potentiell ineffiziente Ressourcenverteilung<sup>544</sup>. Die so vermittelte Rechtsposition kann zur Quelle von erheblicher Marktmacht werden, wenn adäquate Substitute nicht verfügbar sind und ihrem Inhaber so zu Gewinnen verhelfen, die über dem der eigentlichen Innovationsleistung angemessenen Niveau liegen.

Ob Wettbewerb per se ein schützenswertes Gut ist oder ob er lediglich als Mittel zur Erreichung bestimmter industrie- und wirtschaftspolitischer Ziele erstrebenswert ist, ist streitig<sup>545</sup>, kann aber hier letztlich offen bleiben, da sich auch bei der Vorstellung, Wettbewerb sei bereits allein schützenswert, eine Rückbindung an bestimmte Ziele vornehmen lässt<sup>546</sup>. Zu diesen Zielen gehören insbesondere die allgemeine Wohlfahrtssteigerung und die Förderung des technologischen Fortschritts, wobei dies nicht zuletzt durch das Begünstigen allokativer, produktiver und dynamischer Effizienz erreicht werden soll<sup>547</sup>.

---

<sup>538</sup> Heinemann (2002), S. 453; Kempel (2011), S. 17.

<sup>539</sup> Vgl. hierzu die Darstellung bei Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B Rn. 13 f.

<sup>540</sup> Früh (2012), S. 10, m.w.N.

<sup>541</sup> So Busche, in: Festschrift für Tilmann, S. 645, 648 m.w.N.; siehe auch Kempel (2011), S. 11, unter Verweis auf EuGH, 6.4.1995, Slg. 1995, I-743, Rn. 49 - Magill, sowie die fehlende Ablehnung in EuGH, 5.10.1988, Slg. 1988, 6211, Rn. 7 ff. – Volvo/Veng; Viniol, S. 69 ff.; Zur Kritik an der Unterscheidung vgl. auch die Zusammenfassung bei Ullrich, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR A Rn. 52.

<sup>542</sup> Für eine Zusammenfassung der Entwicklung der ökonomisierten Herangehensweise an insbesondere kartellrechtliche Fragestellungen Drexl, GRUR Int 2003, 717, 718.

<sup>543</sup> Früh (2012), S. 11, unter Verweis auf Drexl, GRUR Int 2004, 717, 720.

<sup>544</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27.

<sup>545</sup> MüKoEuR WettbR/Säcker, Einl. Rn. 12; für die Einordnung als Mittel zur Zielerreichung Emmerich (2012), S. 3 Rn.7; vgl. auch den Überblick bei Früh (2012), S. 27 ff. m.w.N.

<sup>546</sup> Hierzu die kurze Zusammenfassung bei Schmidt/Haucap, S. 40 f.

<sup>547</sup> Picht (2013), S. 247 m.w.N.; Früh (2012), S. 28, der zudem darauf hinweist, dass daneben jedenfalls auf sekundärer Ebene auch weitere Zielsetzungen wie Verbraucherschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder die Etablierung des europäischen Binnenmarktes dazu gehören können.

Einigkeit besteht mittlerweile darüber, dass ein Zielkonflikt beider Rechtsgebiete jedenfalls in Hinblick auf die Förderung von Innovation und Wettbewerb nicht bestehen dürfte<sup>548</sup>. Die markt- und funktionsorientierte Betrachtungsweise der wettbewerbsbeschränkenden oder –fördernden Wirkung von Immaterialgüterrechten erlaubt es, diese Zielsetzung stärker in die Beurteilung von potentiell wettbewerbswidrigen Handhabungen des Immaterialgüterrechts mit einzubeziehen. Andererseits lässt diese Herangehensweise aber auch den Freiraum, den die Lehre von Bestand und Ausübung bzw. vom spezifischen Gegenstand diesen Handlungen bot, stark zusammenschrumpfen<sup>549</sup>, da auch früher dem Kernbereich der Rechtsausübung zuzuordnende Handlungsweisen nun für eine wettbewerbsrechtliche Bewertung zugänglich sind. Als herrschende Meinung hat sich daher zur Auflösung des Konfliktes die sog. Harmonie- oder Komplementaritätsthese<sup>550</sup> durchgesetzt, wonach die unterschiedlichen Herangehensweisen dergestalt in Einklang gebracht werden müssen, dass die in Hinblick auf die gemeinsamen Ziele optimalen Ergebnisse erreicht werden können. Das bedeutet einerseits anzuerkennen, dass dem Patent nach dem kartellrechtlichen Immanenzgedanken<sup>551</sup> ein gewisser Vorrang vor dem Kartellrecht einzuräumen ist, andererseits aber auch für Fälle, in denen die Wirkung des Schutzrechte sich zu weit abseits der gemeinsamen Ziele entwickelt, ein Eingreifen zu erlauben. Die europäische – und ihr folgend die deutsche – Rechtsprechung bedient sich dabei des Kriteriums der „außergewöhnlichen Umstände“<sup>552</sup>, um das Überschreiten der dem Patent immanenten Grenze der Wettbewerbsbeschränkung zu ermitteln.

Zu den gemeinsamen Zwecken gehört unter anderem die effiziente Ressourcenverteilung<sup>553</sup>. Wie oben gezeigt, kann eine Wettbewerbsordnung ohne Immaterialgüterrechte insofern ein Marktversagen hervorbringen, als sich die Investition in Innovationen nicht mehr lohnen könnte. Insofern besteht eine der Funktionen von Schutzrechten in der Wettbewerbsordnung, solchen Situationen vorzubeugen<sup>554</sup> und so die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich ein

---

<sup>548</sup> So auch die Europäische Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen, Abl. 2004/C 101/02, Ziff. 7: „*Hauptziel beider Rechtsbereiche ist die Förderung des Wohls der Verbraucher und eine effiziente Ressourcenallokation*“; Horizontalleitlinien, Abl. 2011/C 11/01, Ziff. 269: „*Mit Gesetzen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und mit dem Wettbewerbsrecht werden dieselben Ziele – Innovationsförderung und Förderung des Verbraucherwohls – verfolgt*“; Hötte (2011), S. 36 m.w.N.; Kraßer/Ann, § 3 Rn. 47. Ff.; Drexl, in: Drexl u.a., S. 210 f.

<sup>549</sup> Vgl. Früh (2012), S. 11.

<sup>550</sup> Maume (2010), S. 5 Rn. 14; Das ist allerdings nicht unumstritten geblieben. So bezeichnet Lamping (2010), Patentschutz S. 7, die Komplementaritätsthese als „eine Farce, die eine Harmonie zwischen zwei Instrumentarien zu erklären versucht, die es schlichtweg nicht gibt“. Er sieht das Patent im System der Marktwirtschaft nicht dem Eigentum, sondern der Wettbewerbsordnung zu- und daher als Instrument dem Ziel des Schutzes des Wettbewerbs untergeordnet an.

<sup>551</sup> Hierzu auch Godt (2007), S. 540 ff.

<sup>552</sup> So auch Wilhelmi, WRP 2009, 1431, 1438, unter Verweis auf die im Folgenden dargestellte Rechtsprechung des EuGH.

<sup>553</sup> Heinemann (2002), S. 26, der zwar „kurzfristig“ einen Zielkonflikt sieht, „mittel- oder langfristig“ aber übereinstimmende Zwecke annimmt; Maume (2010), S. 5 Rn. 14.

<sup>554</sup> Heinemann (2002), S. 25.

kartellrechtlich geschützter Innovationswettbewerb erst entwickeln kann. Immaterialgüterrechte wirken dabei als „Transmissionsriemen“<sup>555</sup> zwischen Invention und Innovation und sollen die dynamische Effizienz im Sinne einer Erhöhung der Wertschöpfung fördern<sup>556</sup>. Relevant sind in diesem Zusammenhang sowohl die Entlohnungs- als auch die Wissensverbreitungsfunktion von Immaterialgüterrechten<sup>557</sup>, denen jeweils eine grundlegende Bedeutung im Wettbewerbsgeschehen zukommt.

Wie oben bereits dargestellt, können Konstellationen auftreten, in denen die Ausübung von Immaterialgüterrechten diesen Funktionen zuwider läuft. Wettbewerbsrechtlich bedenklich sind Fälle, in denen ein Schutzrecht seinem Inhaber einen Vorteil bringt, der einerseits vom Schutzzumfang des Rechts nicht mehr gedeckt ist<sup>558</sup> und andererseits durch die Ausnutzung restriktiver Marktmacht<sup>559</sup> in Form der Blockade konkurrierender Innovationen<sup>560</sup> dafür sorgt, dass die allgemeine „Wertschöpfung in einem Markt kleiner ist als sie sein könnte“<sup>561</sup>. In diesem Falle greifen die kartellrechtlichen Regeln über den Missbrauch von Marktmacht auch dann ein, wenn die Marktstellung durch ein Immaterialgüterrecht begründet ist<sup>562</sup>, da diese ebenso wie jedes missbräuchliche Ausnutzen einer Rechtsposition nicht schützenswert ist<sup>563</sup>. Als eines der Mittel zur Verhinderung von wettbewerbsschädigenden Wirkungen des Einsatzes von Immaterialgüterrechten, hat sich in der Gerichtspraxis der sog. kartellrechtliche Zwangslizenz einwand herausgebildet. Diese Entwicklung illustriert die gerade beschriebenen Schwierigkeiten, die System von Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im Einzelfall überein zu bringen und wird im Folgenden dargestellt.

## **II. Überblick: Das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht aus Art. 102 AEUV**

Als zweite zentrale Regelung des europäischen Wettbewerbsrechts verbietet Art. 102 AEUV das missbräuchliche Ausnutzen einer Marktbeherrschenden Stellung. Die Generalklausel „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ in Art. 102 Abs. 1 AEUV wird konkretisiert durch einen Katalog von vier Regelbeispielen in der Vorschrift selbst und einer mittlerweile recht umfangreichen Rechtsprechung zu weiteren Fallgruppen<sup>564</sup>. Zu den Regelbeispielen zählt unter anderem das Verbot diskriminierender Geschäftspraktiken (lit c) oder die Kopplung sachlich nicht miteinander in Beziehung stehender Leistungen (lit d). Im deutschen GWB ist das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht in den §§ 19, 20 GWB geregelt. Ihr

---

<sup>555</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27.

<sup>556</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27.

<sup>557</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27.

<sup>558</sup> T. Müller, GRUR 2012, 686, 68.

<sup>559</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27, 51.

<sup>560</sup> Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 27, 47; T. Müller, GRUR 2012, 686, 687.

<sup>561</sup> Schmidtchen, S. 29.

<sup>562</sup> In diese Richtung kann auch Art. 8 Abs. 2 TRIPs interpretiert werden, vgl. hierzu die Stellungnahme der Europäischen Kommission vom 15.7.2012 in der Rechtssache C-170/13 – LTE-Standard.

<sup>563</sup> Heinemann (2002), S. 453 unter Verweis auf Art. 18 GG, der sogar den Missbrauch von Grundrechten mit Verwirkung ahndet.

<sup>564</sup> Ein umfassender Überblick findet sich bei Fuchs/Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, Art. 102 Rn. 132 ff.

Regelungsgehalt entspricht im Wesentlichen dem von Art. 102 AEUV<sup>565</sup>. Subjektive Anwendungsvoraussetzung dafür, dass ein Unternehmen der besonderen Verhaltenskontrolle des Art. 102 AEUV unterworfen wird, ist das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung, die auch in Zusammenhang mit der Inhaberschaft eines Immaterialgüterrechts auftreten kann<sup>566</sup>. Eine der Fallgruppen, die besonders im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten einige Relevanz erfahren hat, ist dabei die zwangsweise Zugangseröffnung zu Rechten oder Einrichtungen, deren Nutzung als „Nadelöhr“ für die Bedienung nachgelagerter oder benachbarter Märkte unerlässlich sind<sup>567</sup>.

Da ein erfolgreicher Standard gleichzeitig eine starke Marktmacht in sich vereinen kann, liegt es nahe, auch diese Vorschrift auf standardbezogene Patentnutzung anzuwenden. Hier sind all diejenigen Strategien wettbewerbsrechtlich problematisch, die das System der Standardisierung ausnutzen, um die aus dem Schutzrecht generierten Gewinne über das wettbewerbliche Maß hinaus zu erhöhen<sup>568</sup>. Es ist unbestreitbar, dass gerade im Zusammenhang mit der standardbezogenen Patentnutzung eine erhöhte wettbewerbsrechtliche Relevanz anzunehmen ist, weil die Verbindung aus Immaterialgüterrechten und den Effekten der Standardisierung gerade durch ihre Kombination die Gefahr von Wettbewerbsbeschränkungen birgt<sup>569</sup>. Als Beispiele dafür, dass Unternehmen ihre durch die Kombination von Standards und Patenten vermittelte Marktmacht missbrauchen, sind das Verhalten sog. Patentrells<sup>570</sup> ebenso zu nennen wie das Anlegen eines „patent ambush“<sup>571</sup>. Hierbei handelt es sich aber in der Regel um nicht verallgemeinerbare Einzelfälle, deren Behandlung unter dem Kartellrecht zwar schwierig ist, die aber nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. Art. 102 AEUV wurde aber auch als Basis für die Beurteilung der Zulässigkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage angewendet, so dass die Vorschrift eine über diese Extremfälle hinausgehende Bedeutung erlangt hat.

---

<sup>565</sup> Da die Unterschiede für die vorliegende Untersuchung nicht relevant sind, wird im Folgenden lediglich auf Art. 102 AEUV Bezug genommen.

<sup>566</sup> Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B Rn. 43 f.

<sup>567</sup> Zu der Entwicklung dieser Fallgruppe unten, S. xx.

<sup>568</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 86.

<sup>569</sup> Picht, GRUR Int 2014, 1, 5.

<sup>570</sup> Ein „Patentrell“ kann anhand von vier Merkmalen charakterisiert werden: „Erstens ist er selbst nicht erfinderisch tätig [...]. Zweitens kauft er fremde Patente in großer Zahl auf, nicht zuletzt aus der Insolvenzmasse von Technologieunternehmen. Drittens beabsichtigt er nicht, die geschützte Erfindung selbst zur Herstellung von Produkten zu nutzen. Vielmehr besteht viertens sein Geschäftsmodell darin, andere Unternehmen, die auf die erfinderische Lehre für ihre Produkte angewiesen sind, mit Verletzungsklagen zu bedrohen und so Lizenzgebühren zu erlangen oder an gerichtlich zugesprochenem Schadensersatz wegen Patentverletzung zu verdienen.“, Ohly, GRUR Int 2008, 787. Zu dem Problem ausführlich Frick, 2014.

<sup>571</sup> Sog. Patenhinterhalt. Damit ist ein Verhalten gemeint, in dem Standardisierungsteilnehmer ihre Schutzrechte während der Erarbeitung des Standards nicht offen legen und dann im Nachhinein mit in der Regel überhöhten Lizenzforderungen an Implementierer des Standards herantreten. Paradigmatisch für dieses Verhalten ist der Fall des Unternehmens Rambus, vgl. hierzu die Darstellung bei Drexel, in: Drexel u.a., S. 218 ff.

### **III. Entwicklung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes in der Rechtsprechung**

Das Recht zur Forderung der Unterlassung von ungenehmigten Nutzungshandlungen eines Patentes wird nach allen europäischen Rechtsordnungen als wesentlicher Bestandteil des Ausschließlichkeitsrechts verstanden<sup>572</sup>. Wie gezeigt, kann sich dieses aber auch in wettbewerbsbeschränkender Weise auswirken. Ausgehend von Fällen der Verweigerung des Zugangs zu Sacheigentum, wurde eine recht umfangreiche Kasuistik dazu entwickelt, wann die Verweigerung einer Nutzungserlaubnis mit den Zielsetzungen der Wettbewerbsordnung unvereinbar ist und die dort entwickelten Grundsätze in jüngerer Zeit auch auf die Bewertung des Unterlassungsanspruchs aus standardessentiellen Patenten angewendet. Diese unter dem Stichwort des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes bekannte Entwicklung wird in der Folge nachgezeichnet.

#### **1. Entscheidungen vor nationalen Gerichten**

Die deutschen Gerichte nehmen im Zusammenhang mit Streitigkeiten um standardessentielle Patente insofern eine Sonderrolle ein, als die durch sie entwickelten Lösungsvorschläge die europäische Rechtsprechung zur Zugangsverweigerung im Wesentlichen außer Acht ließen. Geprägt wurde die Rechtsprechung durch drei Leitentscheidungen: Die Entscheidungen Standard Spundfass<sup>573</sup> und Orange Book Standard<sup>574</sup> durch den BGH und der Beschluss zur Vorlage an den EuGH in Sachen Huawei/ZTE des LG Düsseldorf<sup>575</sup>. Die erstgenannten fanden ihre Fortgeltung in einer Vielzahl instanzgerichtlicher Urteile, die wiederum recht aufmerksam in der Literatur rezipiert wurden. Der Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf stellte dann den vorläufigen Schlusspunkt dar; die folgende Entscheidung des EuGH sorgte für Klarstellung in Bezug auf die Position der Europäischen Institutionen. Der folgende Abschnitt stellt diese und weitere relevante Entscheidungen vor deutschen Gerichten dar.

##### **a) Die Entscheidung Standard-Spundfass**

In der ersten Leitentscheidung des BGH zur Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwandes gegen einen Anspruch auf Schadensersatz<sup>576</sup> war Verletzungsklage auf Basis eines Patents für ein „Spundfass aus thermoplastischem Kunststoff“<sup>577</sup> erhoben worden. Die Fasskonstruktion zeichnete sich durch eine verbesserte Restentleerung aus und war neben anderen Vorgaben in den Richtlinien des Verbandes der chemischen Industrie (VCI) als Maßgabe für die Konstruktion von Spundfässern mit L-Ring aufgenommen worden. Fässer, die den VCI-Vorgaben nicht genügten, waren in Deutschland faktisch unverkäuflich. Die Richtlinien waren von einer Arbeitsgruppe zusammengestellt worden, deren Mitgliedern – neben der Schutzrechtsinhaberin drei

---

<sup>572</sup> Walz, GRUR Int 2013, 718, 718 m.w.N.

<sup>573</sup> BGHZ 160, 67.

<sup>574</sup> BGHZ 180, 312.

<sup>575</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12 – LTE-Standard.

<sup>576</sup> BGH, Urte. v. 13.7.2004, KZR 40/02 – Standard-Spundfass.

<sup>577</sup> BGH, Urte. v. 13.7.2004, KZR 40/02 – Standard Spundfass.

weitere große deutsche Fasshersteller – im Anschluss daran Freilizenzen zur Nutzung der patentierten Lehre erteilt worden waren<sup>578</sup>. Neben den Mitgliedern des Konsortiums hatte die Patentinhaberin auch Herstellern aus anderen EU-Mitgliedstaaten Lizenzen erteilt, eine Anfrage zur Lizenzierung durch die Muttergesellschaft der späteren Klägerin aber abgelehnt.

In seiner Entscheidung stellte das Gericht zwar fest, dass ein kartellrechtlicher Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz bestehen kann, wenn „der Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt aufgrund einer Norm oder aufgrund normähnlicher einheitlicher Vorgaben der Produktnachfrager von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist“<sup>579</sup>. Weiterhin müsse diese Position dazu genutzt werden, „um bei der Vergabe von Lizenzen den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichtete Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen“<sup>580</sup>. Allerdings wurde auch darauf verwiesen, dass derjenige, der ohne um eine Lizenz nachzusuchen die Nutzung fortsetzt, sich in Widerspruch zur Rechtsordnung setzen würde, da es sich um eine angemäße Selbsthilfe handle, die nur in den Fällen des § 229 BGB gerechtfertigt sein könne<sup>581</sup>. Normative Grundlage für die Zwangslizenz seien die §§ 19, 20 GWB, deren Anwendung auch nicht durch die Existenz von § 24 PatG ausgeschlossen sei. Damit nahm der BGH Stellung zu einem schon lange währenden Streit um die Zulässigkeit einer kartellrechtlichen Zwangslizenz im deutschen Patentrecht. Hier war teils eine Sperrwirkung von § 24 PatG mit der Begründung angenommen worden, dass beide Institute mit dem Schutz des Wettbewerbs einerseits und dem „öffentlichen Interesse“ andererseits unterschiedliche Ziele verfolgen würden<sup>582</sup>, die sich auch in den verschiedenen Tatbestandsvoraussetzungen ausdrücken würden<sup>583</sup>. Als vorwerfbares Verhalten wurde sodann an das für marktbeherrschende Unternehmen geltende Diskriminierungsverbot angeknüpft<sup>584</sup>, da die Beklagte die Vergabe von Freilizenzen an andere Unternehmen ins Feld führen konnte.

Eine Stellungnahme zur Berechtigung eines Unterlassungsanspruchs erfolgte dagegen nicht, da im Streitfall ausschließlich über einen Anspruch auf Schadensersatz zu entscheiden war. Wichtig war die Entscheidung aber insofern, als ausdrücklich festgestellt wurde, dass die durch ein Patent vermittelte Ausschließlichkeitsposition nicht von der kartellrechtlich begründeten, sachlichen Rechtfertigung einer Lizenzverweigerung entbinde<sup>585</sup>. Hinzu käme, dass im Normungskontext<sup>586</sup> auch strenge Anforderungen zu stellen seien, weil die aus dem Schutzrecht folgende Marktmacht nicht allein der innovativen Leistung des Schutzrechtsinhabers, sondern jedenfalls

---

<sup>578</sup> Nach dem in dieser Arbeit zu Grunde gelegten Verständnis handelte es sich um ein Industriekonsortium, dessen Ergebnisse aufgrund der Aufnahme in die Verbandsrichtlinien zu einem de facto Standard geworden waren.

<sup>579</sup> BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, Rn. 45(juris) – Standard-Spundfass.

<sup>580</sup> BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, 2. LS (juris) – Standard-Spundfass.

<sup>581</sup> Kritisch hierzu Kühnen, in: FS Tilmann, S. 513 ff.

<sup>582</sup> Das Gericht verweist hier unter anderem auf Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 24 Rn. 19.

<sup>583</sup> BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, Rn. 32 (juris) – Standard-Spundfass.

<sup>584</sup> BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02 Rn. 37 ff. (juris) – Standard-Spundfass.

<sup>585</sup> BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02 Rn. 44 (juris) – Standard Spundfass.

<sup>586</sup> Das Gericht spricht im Wesentlichen von „Norm“; nach der hier vertretenen Definition handelt es sich um einen Standard.

auch der Norm selbst und der mit ihr verbundenen Entziehung vom Wettbewerbsdruck zu zuschreiben sei<sup>587</sup>. Das Gericht betonte allerdings auch, dass allein die Inhaberschaft eines Schutzrechts keine marktbeherrschende Stellung im Sinne von §§ 19, 20 GWB begründe, sondern lediglich eine ihrer Voraussetzungen sei. Im Ergebnis wurde aber eine marktbeherrschende Stellung der Schutzrechtsinhaberin bejaht – nicht aufgrund dieser Eigenschaft, sondern weil „die Benutzung dieser technischen Lehre nach dem Vorbringen der Beklagten nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses für von der chemischen Industrie hergestellte Flüssigkeiten substituierbar“<sup>588</sup> sei.

In Bezug auf die Anwendung des Kartellrechts zeigten sich allerdings bereits hier leichte Schwierigkeiten. So ordnete der BGH in dieser Entscheidung die Vergabe von Lizenzen an einem standardessentiellen Schutzrecht einem eigenständigen, dem Produktmarkt vorgelagerten Technologiemarkt zu. Zur Begründung wurde auf die mangelnde Substituierbarkeit der geschützten Technologie abgestellt. Erkennbar versucht das Gericht zudem, nicht den Eindruck entstehen zu lassen, allein die Inhaberschaft des Schutzrechtes begründe eine marktbeherrschende Stellung, sondern dass diese sich aus der Kombination mit dem de facto Standard ergebe. In Bezug auf die Feststellung des missbräuchlichen Verhaltens war der Sachverhalt insofern dankbar, als wegen der ungleichen Lizenzierungspraxis auf das Diskriminierungsverbot des § 19 Abs. 2 Nr. 3 GWB<sup>589</sup> zurückgegriffen werden konnte. Dem Umstand, dass die Schutzrechtsinhaberin bewusst eine patentierte Lösung für den Standard zur Verfügung gestellt hatte, wurde keine eigenständige Bedeutung beigemessen. Hier kam es dem Gericht allein auf die aus dieser faktischen Stellung entstehenden Vorteile an<sup>590</sup>.

### **b) Die Entscheidung Orange Book Standard**

Das Klagepatent in diesem Verfahren<sup>591</sup> betraf einen optisch auslesbaren beschreibbaren Datenträger, namentlich eine ohne Nutzerinformationen hergestellte Compact Disc (CD). Im Gegensatz zu sonstigen CDs, bei denen die mittels Laser in der sog. Servospur angebrachten Informationsaufzeichnungsgebiete durch sog. Synchronisationsgebiete unterbrochen wurden, hatte der erfindungsgemäße Datenträger den Vorteil, dass die in den Synchronisationsgebieten enthaltenen Adressinformationen bereits in der Spurmodulation enthalten waren und dadurch die Aufzeichnung bestimmter Informationen erleichtert wurde. Die patentierte Erfindung war Teil des sog. Orange Books<sup>592</sup>, einem Konsortialstandard, der die technischen Eigenschaften handelsüblicher CDs und CD-Roms beschreibt.

---

<sup>587</sup> Vgl. hierzu auch Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 49 sowie Ohly, in: Oberender, S. 47, 60, der darauf hinweist, dass es sich hierbei um eine „im Kern ökonomisches Kriterium“ handle.

<sup>588</sup> BGH, Urt. v. 13.7.2004, KZR 40/02, Rn. 36 (juris) – Standard-Spundfass.

<sup>589</sup> Dieses findet sich ebenfalls in Art. 102 Abs. 2 lit. c AEUV.

<sup>590</sup> Auf diesen Umstand weist Balitzki (2013), S. 159, hin.

<sup>591</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06 = BGHZ 180, 312-323 – Orange Book Standard.

<sup>592</sup> Hierzu schon oben, S. xx. Für eine Darstellung des Entwicklungsprozesses siehe auch die Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 71.

Ebenso wie die Vorinstanz, nahm auch die Revision eine Patentverletzung durch die Beklagten an. Aufsehen erregte das Urteil aber weniger wegen der Ausführungen zum Verletzungstatbestand, sondern aufgrund der Stellungnahme des Gerichts zur Zulässigkeit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes. Das Gericht stellte fest, dass der wegen einer Patentverletzung auf Unterlassung verklagte sich grundsätzlich mit dem Einwand verteidigen könne, der Kläger verstoße durch die Weigerung, einen Lizenzvertrag abzuschließen, gegen Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB. Dabei bezog das Gericht die Missbräuchlichkeit sowohl auf die fehlende Bereitschaft zur Lizenzerteilung als auch auf die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs selbst. „Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar.“<sup>593</sup> Zur Begründung wurde im Wesentlichen angeführt, dass ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten nicht von staatlichen Gerichten angeordnet werden dürfe. „Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs“ sei damit „ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe“<sup>594</sup>.

Die normative Verankerung sah der BGH dabei neben den kartellrechtlichen Vorschriften auch in § 242 BGB. Nach dem Gedanken des *dolo petit* müsse der Patentinhaber daran gehindert sein, eine Benutzungshandlung zu versagen, die bei kartellrechtsgemäßigem Verhalten des Rechteinhabers erlaubt gewesen wäre<sup>595</sup>. Allerdings knüpfte der BGH diese Einschätzung an zwei Bedingungen, die kumulativ vorliegen müssten. Erstens müsse der Nutzer der technischen Lehre dem Patentinhaber ein „unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten“<sup>596</sup>. Weiterhin müsse „der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft“<sup>597</sup>, d.h. im Wesentlichen die Zahlung oder Hinterlegung einer angemessenen Lizenzgebühr.

Auch in zeitlicher Hinsicht wurde die Berechtigung des Zwangslizenzeinwandes konkretisiert. Da die Lizenzerteilung immer nur in die Zukunft wirken könne, bestünde auch die Nutzungsberechtigung erst mit Erteilung der Lizenz. Solle die patentierte Lehre auch vorher schon genutzt werden, müsse sich der potentielle Lizenznehmer auch bereits so verhalten, als bestünde bereits ein Vertragsverhältnis zwischen Lizenzgeber und –sucher. Unterbliebe die damit verbundene Gegenleistung, blieben auch die Ansprüche aus dem Schutzrecht, insbesondere aus § 139 Abs. 1 PatG, bestehen.

---

<sup>593</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 27 (juris) – Orange Book Standard.

<sup>594</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 27 (juris) – Orange Book Standard.

<sup>595</sup> So auch Kühnen, in: FS Tilmann, S. 513, 523.

<sup>596</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 29 (juris) – Orange Book Standard.

<sup>597</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 27 (juris) – Orange Book Standard.



Den Bedenken der Schlechterstellung des Rechteinhabers bei der Zwangslizenz gegenüber einer gesetzlichen Lizenz begegnete der Gerichtshof, indem er die Notwendigkeit der Sicherung der Verhandlungsposition durch das Kriterium der antizipierten Vertragstreue ersetzte. Die hohen Anforderungen, die an das Verhalten des Lizenzsuchers gestellt werden, kompensieren also für den Verlust des Rechts zur Durchsetzung des Anspruchs aus § 139 Abs. 1 PatG. Das Berufungsgericht hatte in der Streitsache allerdings zu Recht den Einwand versagt, da eine Verpflichtung zur Lizenzgewährung nicht vorlag. Ein Missbrauch von Marktmacht konnte nicht festgestellt werden, da die Beklagte nicht dargelegt hatte, dass die von ihr angebotene Lizenzgebühr den durch die anderen Lizenznehmer gezahlten Gebühren entsprach<sup>598</sup>.

Das Besondere an dieser Entscheidung war nicht, dass sich der wegen einer Patentverletzung in Anspruch genommene dagegen mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand verteidigen konnte, sondern die Konkretisierung und Ausführung der hierfür notwendigen Voraussetzungen. Zunächst wurde klargestellt, dass das Argument des Anspruchs auf Zwangslizenz im gleichen Verfahren wie die Unterlassungsklage geltend gemacht werden kann, der Lizenzsucher also nicht zwingend einen parallelen Rechtsstreit anfangen muss. Die in der Sache Standard Spundfass angenommenen Grundsätze wurden insofern konkretisiert, als die Voraussetzungen, unter denen ein Zwangslizenzeinwand Erfolg haben könnte, detailliert vorgegeben wurden. Allerdings war die Entscheidung auch an einigen Stellen recht unpräzise, was die rezipierende Literatur<sup>599</sup> und nachfolgende Instanzrechtsprechung vor einige Schwierigkeiten stellte. Das betrifft insbesondere die gewählte Rechtsgrundlage: Zwar spricht das Gericht durchgehend von dem aus §§ 19, 20 GWB kartellrechtlich begründeten Anspruch auf Zwangslizenz, wendet als Rechtsgrundlage aber ebenfalls den § 242 BGB in Form des sog. *dolo agit* Einwandes an<sup>600</sup>. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Frage, ob eine marktbeherrschende Stellung vorgelegen hatte nicht erörtert wurde. Ausführungen dazu, unter welchen Umständen der Inhaber eines standardessentiellen Patentes auch marktbeherrschend im Sinne des Kartellrechts ist, finden sich im Urteil nicht.

### **c) Ausgewählte Instanzrechtsprechung nach Orange Book Standard**

Die Instanzrechtsprechung, welche der Entscheidung Orange Book Standard folgte, setzte die dort entwickelten Vorgaben zur Berechtigung des Zwangslizenzeinwandes um und differenzierte die recht offen gehaltenen Bedingungen weiter aus. Eines der sich dabei stellenden Probleme betraf den Umstand, dass es sich in der Entscheidung Orange Book Standard um einen Konsortialstandard gehandelt hatte, in der Instanzrechtsprechung nun aber vermehrt Fälle auftraten, die sich mit standardbezogener Patentnutzung bei ETSI Normen beschäftigte. Trotzdem wurden die in Orange Book Standard entwickelten Kriterien nun auch zur Lösung von Fällen

---

<sup>598</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 20 (juris) – Orange Book Standard.

<sup>599</sup> Deren Darstellung findet sich ausführlich unten, S. 71 ff.

<sup>600</sup> *Dolo agit qui petit quod statim redditurus est* – dieser aus dem römischen Recht stammende zivilrechtliche Grundsatz besagt, dass nichts gefordert werden kann, was sogleich wieder zurückgewährt werden müsste, vgl. MüKoBGB/Schubert, § 242, Rn. 440; in der Rechtsprechung findet sich auch die Bezeichnung „*dolo petit*“, so bspw. in BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 29 (juris) – Orange Book Standard.

normbezogener Patentnutzung herangezogen<sup>601</sup>. Dies wurde damit begründet, dass eine unterschiedliche Interessenlage nicht gegeben sei. Maßgeblich sei, dass der Lizenzsucher durch die Verwendung sowohl eines Konsortialstandards als auch einer Norm einige Vorteile genießen würde, mit denen auch Pflichten einhergingen<sup>602</sup>. Nicht alle einschlägigen Urteile nahmen zu diesem Problem aber überhaupt Stellung.

Ausführlich geprüft wurde in der Regel, ob eine Patentverletzung vorlag und ob das fragliche Patent standardessentiell war<sup>603</sup>. Bei den Rechtsgrundlagen, die im BGH Urteil nicht trennscharf angewendet worden waren, gingen die Gerichte ebenfalls teils eigene Wege. So wurde ein möglicher Anspruch auf die Erteilung einer Zwangslizenz teilweise anhand der kartellrechtlichen Vorschriften und parallel dazu nach § 242 BGB geprüft<sup>604</sup>. Eine einheitliche Herangehensweise bildete sich dabei auch in der Instanzrechtsprechung nicht heraus.

Im Zusammenhang mit der FRAND-Erklärung zeigten sich in den nach Orange Book Standard entschiedenen Konstellationen gleich mehrere Problemfelder. Zunächst wurde mehrfach thematisiert, nach welcher Rechtsordnung die FRAND Erklärung einzuordnen<sup>605</sup> sei und ob ihr ggf. drittschützender Charakter zukommen könnte<sup>606</sup>. Die FRAND-Erklärung wurde dabei durchweg als mögliche Anspruchsgrundlage für eine Zwangslizenz thematisiert, nicht als Indiz oder Argument im Rahmen der Prüfung des Marktmachtmisbrauchs<sup>607</sup>. Eine eigenständige Bedeutung wurde ihr indes nicht zuerkannt und insbesondere auch keine dingliche Wirkung zugestanden, so dass sie Sukzessionsschutz nach § 15 Abs. 3 PatG hätte beanspruchen können<sup>608</sup>. Auch bereitete die genaue Bestimmung des Inhaltes von FRAND besonders dann Schwierigkeiten, wenn die Auffassungen der Parteien darüber weit auseinandergingen<sup>609</sup>.

In der Umsetzung der Kriterien aus Orange Book Standard erwies sich insbesondere das Erfordernis der „Unbedingtheit“ des Angebotes als praktisch eher schwer handhabbar. So war bspw. fraglich, ob das Angebot des Lizenzsuchers ein Angebot auf Schadensersatzzahlung für bereits begangene Nutzungshandlungen enthalten muss<sup>610</sup> oder ob es ausreicht, ein der Höhe nach angemessenes Angebot zu machen ohne auf die vom BGH aufgestellte Obergrenze des gerade noch kartellrechtlich zulässigen einzugehen. Der Zwang, eine Poollizenz zu nehmen oder die Einbeziehung möglicher Kreuzlizenzangebote beschäftigten die Gerichte ebenfalls in diesem

---

<sup>601</sup> Bspw. LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4 b 273/10 und 274/10 – UMTS-Mobilstation; LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

<sup>602</sup> LG Düsseldorf, Urt. vom 11.12.2012 – 4a O 54/12, Rn. 194 (juris) genauer LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II., welches ausdrücklich die bessere Wettbewerbsposition durch Kompatibilität und Marktzutritts erleichterungen als Vorteil gegenüber nicht standardkonformen Produkten nennt; vgl. auch Balitzki (2013), S. 171.

<sup>603</sup> So bspw. in LG Düsseldorf, Urt. v. 11.12.2012, 4a O 54/12, Rn. 36 ff. (juris).

<sup>604</sup> So jedenfalls LG Mannheim, Urt. v. 2.5.2012, 2 O 376/11 und 2 O 240/11 - Dekodierverfahren; anders LG Düsseldorf, Urt. v. 11.12.2012, 4a O 54/12, Rn. 196 (juris).

<sup>605</sup> So bspw. LG Düsseldorf, Urt. v. 11.12.2012, 4a O 54/12, Rn. 167 ff. (juris).

<sup>606</sup> Siehe hierzu schon oben, S. 37 ff.

<sup>607</sup> So bspw. LG Düsseldorf, Urt. v. 11.12.2012, 4a O 54/12.

<sup>608</sup> Siehe hierzu oben, S. 37 ff.

<sup>609</sup> OLG Karlsruhe, Urt. v. 23.3.2011, 6 U 66/09.

<sup>610</sup> Hierzu bspw. LG Mannheim, Urt. v. 9.12.2011, 7 O 122/11 – GPRS-Zwangslizenz.

Zusammenhang<sup>611</sup>. Problematisiert wurde auch, ob das Angebot den Vorbehalt der Bestandskraft und tatsächlichen Verletzung des Patentes enthalten durfte und ob dem Lizenzgeber ein Kündigungsrecht für den Fall eingeräumt werden muss, dass eine Nichtigkeitsklage erhoben wird<sup>612</sup>.

Insgesamt wendeten die Instanzgerichte die in Orange Book Standard aufgestellten Kriterien eher restriktiv zu Gunsten des Schutzrechtsinhabers an. In den meisten Fällen scheiterte der Zwangslizenzeinwand an dem Kriterium des vorgreiflich vertragstreuen Verhaltens, weil eine Hinterlegung entweder nicht<sup>613</sup> oder nicht in ausreichender Höhe stattgefunden hatte. Auffallend ist aber auch, dass die Instanzgerichte kaum Stellung zu der Frage der Marktbeherrschung nahmen. Soweit ersichtlich, wurde nach Feststellung des tatsächlichen Umstandes „standardsentiell“ auch auf die Eigenschaft als „marktbeherrschend“ geschlossen, so dass die Anwendbarkeit der kartellrechtlichen Vorschriften als eröffnet angesehen wurde<sup>614</sup>. Interessanterweise fand sich ein Ausgleich für die teils für Standardnutzer sehr nachteiligen Urteile im Erkenntnisverfahren im folgenden Zwangsvollstreckungsverfahren: Im Gegensatz zu § 139 PatG, der einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt nicht kennt, ist im Rahmen der Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung eine Abwägung der Gesamtumstände erforderlich, §§ 719 Abs. 1 S. 1, 707 Abs. 1 S. 1 ZPO. Dies führte in jedenfalls einem Fall dazu, dass die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung einzustellen war, weil es sich bei der Klägerin um ein Patentverwertungsunternehmen handelte. Da dieses selbst keine patentgemäßen Produkte herstellte, war ihr Interesse an der Durchsetzung des Anspruches auf Schadensersatz weniger schützenswert<sup>615</sup>.

## **2. Die Entwicklung in Europa: Entscheidungen von EuGH und Kommission**

Auf europäischer Ebene entwickelte sich die Entscheidungspraxis zur kartellrechtlichen Zwangslizenz, auch für Immaterialgüterrechte, aus Fällen der Zugangsverweigerung. Damit sind Fälle gemeint, in denen der Inhaber eines Schutzrechts die Lizenzierung oder Offenlegung in Ausübung seines Ausschließlichkeitsrechts verweigert und dadurch in der Lage ist, aktuellen und potentiellen Mitbewerbern den Zugang zu einem wiederum aktuellen oder potentiellen Markt zu versperren. Diese Rechtsprechung bildete die Grundlage für die Behandlung von Fällen standardbezogener Patentnutzung durch die Europäische Kommission. Daher wird im Folgenden ein Überblick über die maßgeblichen Entscheidungen gegeben.

---

<sup>611</sup> So allerdings schon vor der Orange Book Standard Entscheidung des BGH LG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 346/05, Rn. 127 ff. (juris) – MPEG2 Standard; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.9.2008, 4b O 78/07, Rn. 94 ff. (juris) MPEG2-Standard-Lizenzvertrag; LG Düsseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4a O 124/05, Rn. 64 ff. (juris).

<sup>612</sup> OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.1.2012, GRUR-RR 2012, 124, 125.

<sup>613</sup> So bspw. in OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.1.2010, I-2 U 131/08 und 2 U 131/08, Rn. 111 (juris) – Interframe Dropping; LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

<sup>614</sup> Hierzu ausführlich unten, S. 104.

<sup>615</sup> OLG Karlsruhe, Beschl. v. 11.5.2009, 6 U 38/09, Rn.14 (juris), LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08.

### a) Volvo/Veng

Die erste maßgebliche Entscheidung in Sachen Lizenzverweigerung erging im Zusammenhang mit Automobilersatzteilen<sup>616</sup>. Das Unternehmen Volvo hatte die Gestaltung bestimmter Kraftfahrzeug-Karosserieelemente durch Geschmacksmuster geschützt und weigerte sich, für den Nachbau dieser Teile Lizenzen zu erteilen, obwohl Angebote für angemessene Lizenzzahlungen gemacht worden waren. Ohne eine solche Lizenz war es nicht möglich, die Ersatzteile rechtmäßig herzustellen.

Der EuGH beurteilte den Sachverhalt anhand des Verbots des Missbrauchs von Marktmacht und stellte ausdrücklich fest, dass die Verweigerung eines Lizenzvertrages zur „Substanz“<sup>617</sup> des Ausschließlichkeitsrechts gehöre. Allerdings sei die missbräuchliche Ausübung von Marktmacht auch unter Einsatz von Immaterialgüterrechten möglich und unterliege als solche auch den Wettbewerbsrechtlichen Regeln<sup>618</sup>. Ein Missbrauch von Marktmacht könne demnach beispielsweise in der „willkürlichen Weigerung, unabhängige Reparaturwerkstätten mit Ersatzteilen zu beliefern, der Festsetzung unangemessener Ersatzteilpreise oder der Entscheidung, für ein bestimmtes Modell keine Ersatzteile mehr herzustellen, obwohl noch viele Fahrzeuge dieses Modells verkehren würden“<sup>619</sup> gesehen werden. Letztlich wurde aber die Lizenzverweigerung hier nicht als Missbrauch von Marktmacht angesehen.

Die Entscheidung zeichnet sich insgesamt durch einen großen Respekt vor der Integrität des Ausschließlichkeitsrechts aus<sup>620</sup> und stellte hohe Anforderungen dafür auf, dass ein durch ein Immaterialgüterrecht per se legitimiertes Verhalten als missbräuchlich im Sinne des Kartellrechts zu betrachten ist. Allein das Angebot einer angemessenen Lizenzzahlung reichte hier nach nicht aus, um das Interesse des Schutzrechtsinhabers an der privatautonomen Gestaltung seiner Lizenzierungspraxis aufzuwiegen<sup>621</sup>. Auch möglicherweise nachteilige Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt wurden nicht als gewichtiger eingestuft. Allerdings war nach der Entscheidung auch klar gestellt, dass allein die Existenz eines Immaterialgüterrechts im zu entscheidenden Fall die Beschränkung des Wettbewerbs nicht zu rechtfertigen vermag.

In der hier entschiedenen Konstellation wird die von den im Standardisierungskontext auftretenden Fällen abweichende Interessenlage deutlich: Der Inhaber des Schutzrechtes bedient den dem Schutzrecht nachfolgenden Markt selbst und hat ein starkes Interesse daran, andere von der Nutzung des Rechtes auszuschließen. Da dies vom Kernbereich des Schutzrechtes gedeckt ist, reicht die Aussicht auf eine Lizenzzahlung nicht zur Entschädigung aus. Der „Lohn“ des Schutzrechtes darf hier auch durch das dem rechtlichen folgende, wirtschaftliche Monopol generiert werden.

---

<sup>616</sup> EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-238/87, Slg. 1988, 6232 Volvo/Veng.

<sup>617</sup> EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-238/87, Slg. 1988, 6232, Rn. 8 Volvo/Veng.

<sup>618</sup> EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-238/87, Slg. 1988, 6232, Rn. 9 Volvo/Veng.

<sup>619</sup> EuGH, Urt. v. 5.10.1988, C-238/87, Slg. 1988, 6232, Rn. 9 Volvo/Veng.

<sup>620</sup> So auch Balitzki (2013), S. 96.

<sup>621</sup> Balitzki (2013), S. 96.

## b) Magill

Der Fall Magill betraf ein irisches Unternehmen, welches wöchentliche Fernsehprogrammführer herausgeben wollte, ein Produkt, welches es in Irland bis dato nicht gab. Die drei großen britischen Sendeunternehmen veröffentlichten selbst, z.T. über eigens gegründete Unternehmen, mit einer Vorschau von maximal zwei Tagen jeweils nur ihr eigenes Programm<sup>622</sup>. Diese Informationen wurden unter Berufung auf ein daran bestehendes Urheberrecht teils auch an Presseunternehmen lizenziert und die kostenlose Lizenz an strenge Veröffentlichungsbedingungen geknüpft. Ebenfalls auf der Grundlage eines ihr nach britischem Recht zustehenden Urheberrechts, erwirkte die BBC, eine der drei großen Fernsehanstalten, gegen das Unternehmen Magill eine Unterlassungsverfügung. Daraufhin reichte Magill Beschwerde wegen Verstoßes gegen Art. 86 EWG (heute Art. 102 AEUV) bei der Europäischen Kommission ein. Die folgende Entscheidung stellte einen Verstoß gegen das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht fest, was der EuGH in der Überprüfung der Entscheidung bestätigte.

Auch hier wiederholte das Gericht seine Rechtsprechung, nach der „die Eigenschaft als Inhaber eines Immaterialgüterrechts allein keine beherrschende Stellung“<sup>623</sup> und die Ausübung des Immaterialgüterrechts per se nicht missbräuchlich sei. Allerdings könne das Immaterialgüterrecht eine faktische Monopolstellung absichern oder verschaffen und entsprechend die Nutzung eines solchen Rechts als missbräuchliches Ausüben von Marktmacht qualifiziert werden, wenn „außergewöhnliche Umstände“<sup>624</sup> vorliegen. Als ein solcher „außergewöhnlicher Umstand“ wurde hier gewertet, dass die Programminformationen der drei Fernsehanstalten nicht substituierbar waren. Dadurch wurde zum Nachteil der Verbraucher nicht nur das Entstehen eines neuen Produktes verhindert, sondern auch der den Programminformationen nachgelagerte Markt für alle anderen als die drei Fernsehanstalten verschlossen, ohne dass dies gerechtfertigt gewesen wäre<sup>625</sup>.

Aufbauend auf die Entscheidung Volvo/Veng, entwickelte der Gerichtshof die Voraussetzungen für das Vorliegen „außergewöhnlicher Umstände weiter“<sup>626</sup>. Eine Lizenzverweigerung sei dann missbräuchlich, wenn sie erstens das Auftreten eines neuen Produktes verhindere, welches der betreffende Schutzrechtsinhaber nicht selbst anbietet und nach dem eine zumindest potentielle Nachfrage der Verbraucher besteht, zweitens dies nicht gerechtfertigt ist und drittens durch diese Zugangsverweigerung der Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt ausgeschlossen wird<sup>627</sup>. Streitig blieb in der Folge insbesondere, ob die Verhinderung eines neuen Produk-

---

<sup>622</sup> EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P), Slg. 1995, I-808, Rn. 7 ff.

<sup>623</sup> EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P), Slg. 1995, I-808, Rn. 46.

<sup>624</sup> EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P), Slg. 1995, I-808, Rn. 50.

<sup>625</sup> EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P), Slg. 1995, I-808, Rn. 52 ff.

<sup>626</sup> Balitzki (2013), S. 98, weist darauf hin, dass der EuGH damit den Begriff der „missbräuchlichen Verhaltensweise“ aus Volvo/Veng gegen den der „außergewöhnlichen Umstände“ ersetzt habe.

<sup>627</sup> EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 P und C-242/91 P), Slg. 1995, I-808, Rn. 54 ff.

tes kumulativ zu der Verhinderung des Wettbewerbes auf einem nachgelagerten Markt vorliegen müsse<sup>628</sup>. Die Kritik bemängelte, dass die wenig konkreten Ausführungen hierzu neue Rechtsunsicherheit geschaffen hätten<sup>629</sup>.

### c) ITT-Promedia

Dem von der Europäischen Kommission und dem EuG verhandelten Verfahren in Sachen ITT-Promedia-NV (ITT)<sup>630</sup> waren mehrere Streitigkeiten der beteiligten Parteien vor belgischen Gerichten vorausgegangen. Die Klägerin ITT war Herausgeberin von Branchentelefonbüchern in Belgien. Das Recht hierzu stammte ursprünglich aus einem 1969 erstmals geschlossenen und 1984 für die Laufzeit von 10 Jahren verlängerten Vertrag mit der Belgacom SA, welche als mehrheitlich vom belgischen Staat gehaltene Aktiengesellschaft bis zum 1. Januar 1998 das gesetzliche Monopol für Fernsprecheinrichtungen und die Herausgabe von Telefonbüchern in Belgien innehatte. Kurz vor Ablauf des Vertrages und dem Scheitern von Verhandlungen über eine Fortsetzung, entschied die Belgacom, in Zukunft nicht mehr mit ITT zusammenarbeiten zu wollen. Diese Entscheidung wurde später für rechtswidrig erklärt, da die zu Grunde liegenden Vorschriften als europarechtswidrig eingestuft wurden. Es folgten insgesamt vier Rechtsstreitigkeiten, in denen es zunächst um die Bedingungen eines erneuten Vertragsschlusses und zuletzt um die auf der Vereinbarung von 1984 beruhende Herausgabe von Informationen durch ITT an Belgacom ging. Im Zuge dieser Streitigkeiten wurde von ITT mehrmals der Vorwurf erhoben, dass bereits die „böswillige“ Erhebung einer Klage durch Belgacom missbräuchlich im Sinne von Art. 106, 102 AEUV (ex Art. 86, 82 EGV) gewesen sei. Dieser Vorwurf wurde dann auch in der im Oktober 1994 bei der Europäischen Kommission eingereichten Beschwerde der ITT erhoben. In ihrer Entscheidung vom 21.5.1996 wies die Kommission den Vorwurf zurück. Zur Begründung führte sie aus, dass grundsätzlich „die Erhebung einer Klage als Ausdruck des Grundrechtes auf freien Zugang zu den Gerichten nicht als Missbrauch angesehen werden kann.“<sup>631</sup> Anderes gelte allerdings dann, wenn „ein Unternehmen in beherrschender Stellung Klage erhebt, die i) vernünftigerweise nicht als Geltendmachung ihrer Rechte verstanden werden und daher nur dazu dienen können, den Gegner zu belästigen, und ii) Teil eines Planes sind, mit dem der Wettbewerb beseitigt werden soll.“<sup>632</sup> Betont wurde, dass die beherrschende Stellung unter besonderen Umständen dafür sorgen kann, dass ansonsten erlaubte Verhaltensweisen und Maßnahmen dem marktbeherrschenden Unternehmen verboten sein können.<sup>633</sup> Beide Voraussetzungen sah die Kommission im Falle Belgacom nicht als gegeben an: Sie stellte fest, dass die drei streitgegenständlichen Klagen von Belgacom „vernünftigerweise als Maßnahmen zur Geltendmachung ihrer Rechte zu verstehen gewesen seien“<sup>634</sup> und daher

---

<sup>628</sup> Ohly, in: Oberender, S. 47, 57 m.w.N.

<sup>629</sup> Vgl. Ensthaler/Bock, GRUR 2009, 1, 3; Balitzki (2013), S. 100.

<sup>630</sup> EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, II-2937-2990;

<sup>631</sup> Zitiert nach EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 30 (juris), unter Berufung auf Nr. 11 der angefochtenen Kommissionsentscheidung.

<sup>632</sup> Zitiert nach EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 30 (juris), unter Berufung auf Nr. 11 der angefochtenen Kommissionsentscheidung.

<sup>633</sup> Das EuG verwies dabei auf EuGH, Urt. v. 9.11.1983, 322/81, Slg. 1983, 3461, Rn. 57 – Michelin.

<sup>634</sup> Zitiert nach EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 41 (juris), unter Berufung auf Nr. 28 der angefochtenen Kommissionsentscheidung.

keinen Missbrauch im Sinne des Art. 106 AEUV (ex Art. 86 EGV) hätten darstellen können. Dies gelte insbesondere für die als Widerklagen erhobenen Klagen, da es sich hier um Verteidigungsmittel gehandelt habe<sup>635</sup>.

Eine Entscheidung darüber, ob die Kriterien i) und ii) zu Recht zugrunde gelegt hat, war mangels Rüge der ITT vom EuG nicht zu prüfen. Festgestellt wurde aber, dass die Kriterien wegen des in Art. 6, 13 EMRK festgelegten Grundrechts auf ein faires Verfahren und Zugang zu den Gerichten als Ausnahme begriffen und eng ausgelegt werden müssen.<sup>636</sup> Das Gericht teilte also den strengen Maßstab der Kommission<sup>637</sup> und stellte fest, dass die Erhebung einer Klage nur unter ganz „außergewöhnlichen Umständen als Missbrauch einer beherrschenden Stellung“<sup>638</sup> angesehen werden.

Diese Herangehensweise entspricht auch der gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofes, nach der der Zugang zu den Gerichten und die damit verbundene richterliche Kontrolle von möglicherweise rechtsverletzenden Verhaltensweisen Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes sind, der „den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten zugrunde liegt“<sup>639</sup> und dessen Anwendung nicht beeinträchtigt werden darf<sup>640</sup>.

#### **d) Bronner**

Die Entscheidung in Sachen Bronner<sup>641</sup> beschäftigte sich nicht mit der Verweigerung einer Lizenz, sondern generell der Verweigerung von Geschäftsbeziehungen. Das Unternehmen Bronner gab die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ heraus, die unter anderem am Abonnementkunden vertrieben wurde. Der Marktanteil bei den Tageszeitungen lag für die Druckauflage bei 3,6 %, für die Werbeeinnahmen bei 6 %<sup>642</sup>. Antragsgegnerin Mediaprint war die Herausgeberin der Tageszeitungen „Neue Kronen Zeitung“ und „Kurier“ und verfügte über ein umfangreiches und in Österreich einzigartiges Zustellungssystem. Dieses System ermöglichte es, die „Neue Kronen Zeitung“ und den „Kurier“ bereits früh am Tage zustellen zu lassen. Eine Zustellung per Post konnte dies nicht gewährleisten. Die beiden Tageszeitungen der Mediaprint verfügten über einen Anteil von 46 % bei den Auflagen und 42 % bei den Werbeeinnahmen<sup>643</sup>. Damit ergab sich eine Reichweite von 53,3 % der österreichischen Bevölkerung ab dem 14. Lebensjahr in Privathaushalten und von 71 % unter allen Lesern von Tageszeitungen<sup>644</sup>. Die Klägerin Bronner hatte vergeblich versucht, Zugang zum Zustellungssystem der Mediaprint zu

---

<sup>635</sup> Zitiert nach EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 42 (juris), unter Berufung auf Nr. 28 der angefochtenen Kommissionsentscheidung.

<sup>636</sup> EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 60 f. (juris).

<sup>637</sup> Diese Deutung legt auch Körber, WRP 2013, 7734, 738 zu Grunde.

<sup>638</sup> EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 60 (juris).

<sup>639</sup> EuGH, Urt. v. 15.5.1986, C-222/84, Slg. 1986, 1651, Rn. 18 – Johnston; EuG, Urt. v. 17.7.1998, T-111/96 – Slg. 1998, 2937-2990, Rn. 60 (juris) – ITT-Promedia.

<sup>640</sup> EuG, Urt. v. 5.3.1997, T-105/95, Slg. 1997, II-313, Rn. 56 – WWF UK.

<sup>641</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner.

<sup>642</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner., Rn. 4.

<sup>643</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn.6.

<sup>644</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn. 6.

bekommen und stützte sich in dem folgenden Gerichtsverfahren auf den Vorwurf des missbräuchlichen Ausnutzens von Marktmacht nach § 35 KartG, Art. 86 EGV (heute Art. 102 AEUV)<sup>645</sup>.

Der EuGH fasste in seiner Entscheidung die Kriterien aus den genannten Urteilen dahingehend zusammen, dass eine Geschäftsverweigerung dann missbräuchlich sei, wenn die begehrte Dienstleistung unerlässlich sei, um auf einem benachbarten Markt tätig zu werden und dadurch der Wettbewerb auf diesem benachbarten Markt ausgeschlossen würde. Ob die in Magill beschriebenen außergewöhnlichen Umstände auch abseits des Einsatzes von Immaterialgüterrechten vorliegen müssten, wurde offengelassen; darauf komme es nur an, wenn durch die Verweigerung der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen jeglicher Wettbewerb auf dem Markt für Tageszeitungen ausgeschlossen werden könnte<sup>646</sup>. Dies wurde im konkreten Fall verneint, da der Zugang zum Vertriebssystem nicht als unerlässlich im Sinne der Rechtsprechung qualifiziert wurde, da tatsächlicher oder potentieller Ersatz für das in Rede stehende System denkbar sei<sup>647</sup>. Es hätte Bronner frei und in zumutbarer Weise offen gestanden, allein oder in Kooperation mit anderen Verlagen ein ähnliches System aufzubauen, ohne dass dies objektiv unmöglich gewesen wäre. Allein die wirtschaftliche Unrentabilität begründe keine Unerlässlichkeit des bestehenden Systems, zumal auf eine postalische Zustellung zurückgegriffen werden könne<sup>648</sup>. Es müsste dargelegt werden, dass ein neues System auch dann unrentabel wäre, wenn es mit gleicher Kapazität wie dasjenige betrieben würde, zu dem Zugang gewährt würde<sup>649</sup>.

Damit wurde das Kriterium der Unerlässlichkeit der begehrten Dienstleistung näher beschrieben und die Fälle, in denen eine Geschäftsverweigerung missbräuchlich sein könnte, eingegrenzt<sup>650</sup>. Festgestellt wurde, dass auch eine potentielle Alternative zu bestehenden Strukturen ausreicht, um die Unerlässlichkeit zu verneinen. Für den Standardisierungskontext würde das bedeuten, dass auch die Möglichkeit der Verwendung technischer Alternativen für das betreffende Schutzrecht in jedem Einzelfall mit bedacht werden müsste.

#### **e) IMS Health**

In der Rechtssache IMS Health<sup>651</sup> ging es um das Geschäftsmodell eines Dienstleisters im Pharma-Bereich, der auf Basis einer nach 1860 „Bausteinen“ unterteilten Schematisierung des deutschen Bundesgebietes Absatzzahlen von Arzneimitteln ermittelt und an Pharmazeutische Unternehmen mitgeteilt wurden. Zur Verbesserung dieser Struktur hatte IMS einen Arbeitskreis eingerichtet, an dem sich die Kunden beteiligen und eigene Vorschläge einbringen konnten. Neben dem Verkauf dieses Bausteinsystems hatte IMS die Strukturen auch kostenlos an Apotheken und Arztpraxen verteilt. Dies trug mit dazu bei, dass das Bausteinsystem zu einem faktischen Standard geworden war, der die Basis für die EDV- und Vertriebssysteme der Kunden

---

<sup>645</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn. 8 ff.

<sup>646</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn. 41.

<sup>647</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn. 41.

<sup>648</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn. 43 ff.

<sup>649</sup> EuGH, Urt. v. 26.11.1998, C-7/97, Slg. 1998 I-07791 – Bronner, Rn. 46.

<sup>650</sup> Balitzki (2013), S. 103.

<sup>651</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health.



bildete<sup>652</sup>. Entsprechend bestand für Konkurrenzunternehmen nur dann eine Chance, auf dem Markt für die Arzneimitteldatenerhebung Erfolg zu haben, wenn wesentliche Elemente der Struktur von IMS übernommen wurden. Dadurch kam es zu einem Rechtsstreit, in dem die Berechtigung von Konkurrenten zur Nutzung der 1860-Struktur von IMS in Streit stand. Nachdem eine Konkurrentin in diesem Streit unterlag, reichte sie Beschwerde bei der Europäischen Kommission mit dem Vorwurf ein, IMS verstoße durch die Weigerung der Lizenzerteilung gegen Art. 82 EG (heute Art. 102 AEUV).

Der EuGH wendete die in Magill entwickelten Kriterien auf den aktuellen Sachverhalt an und stellte fest, dass IMS Health im Sinne von Art. 82 EG eine marktbeherrschende Stellung missbraucht hatte. Zum Kriterium der Unerlässlichkeit führte das Gericht aus, dass auch der Aufwand und die Kosten mit einbezogen werden müssten, die potentielle Kunden zur Umstellung auf ein neues System aufbringen müssten. Da dieser angesichts der großen Abhängigkeit von der bestehenden Struktur als immens eingestuft wurde, hätte dies einen alternativen Anbieter dazu zwingen können, die neue Dienstleistung zu unrentablen Preisen anzubieten<sup>653</sup>.

Unter der Prämisse, dass ein Immaterialgüterrecht unerlässlich für die „Tätigkeit auf einem bestimmten Markt“<sup>654</sup> ist, fasste der Gerichtshof die Kriterien für die Missbräuchlichkeit der Ausübung des Rechts wie folgt zusammen: „die Weigerung muss das Auftreten eines neuen Erzeugnisses verhindern, nach dem eine potentielle Nachfrage der Verbraucher besteht, sie darf nicht gerechtfertigt sein, und sie muss geeignet sein, jeglichen Wettbewerb auf einem abgeleiteten Markt auszuschließen“<sup>655</sup>. Diese Kriterien müssten auch kumulativ vorliegen<sup>656</sup>, wobei der EuGH sich gegen die Rechtsprechung des EuG stellte, welches ein Alternativverhältnis angenommen<sup>657</sup> hatte. In Bezug auf das Vorhandensein zweier benachbarter Märkte wurde festgestellt, dass hier auch ein „potentieller oder auch nur hypothetischer Markt bestimmt“<sup>658</sup> werden könne und es auch weniger um zwei bereits bestehende Märkte, sondern „zwei verschiedene Produktionsstufen“<sup>659</sup> ginge. Diese müssten allerdings dadurch miteinander verbunden sein, „dass das vorgelagerte Erzeugnis ein für die Lieferung des nachgelagerten Erzeugnisses unerlässliches Element“<sup>660</sup> sei. Das wurde bei der Bausteinstruktur bejaht.

Der Gerichtshof anerkannte die besondere Situation, die das Vorliegen eines Immaterialgüterrechts mit sich brachte und betonte dass es nicht darum gehen könne, den Imitationswettbewerb auf einer nachgelagerten Produktionsstufe zu eröffnen<sup>661</sup>. Das Entstehen neuer Produkte sollte

---

<sup>652</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 6.

<sup>653</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 IMS Health, Rn. 6.

<sup>654</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 38.

<sup>655</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 38.

<sup>656</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 38.

<sup>657</sup> EuG, Urt. v. 12.06.97, T-504/93, Slg. 1997, II-927, Rn. 131- Tiercé Ladbroke, in dem von zwei alternativen Voraussetzungen ausgegangen wurde, vgl. hierzu Balitzki (2013), S. 106.

<sup>658</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 44.

<sup>659</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 45.

<sup>660</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 45.

<sup>661</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 49; so auch Balitzki (2013), S. 106, die von einem „Antreiben der Innovationsförderung“ spricht.

gefördert werden<sup>662</sup>, wenn auch im vorliegenden Fall bezweifelt werden könne, ob die alternative Dienstleistung tatsächlich eine Innovation darstellte<sup>663</sup>. Großes Gewicht wurde allerdings dem Umstand beigemessen, dass die de-facto Norm zu hohen Wechselkosten und einem entsprechend großen lock-in geführt hatte<sup>664</sup>. Zudem wurden neben dem Schutz der Wettbewerber auch dem Verbraucherschutz einiges Gewicht eingeräumt<sup>665</sup>, da „das Interesse am Schutz des freien Wettbewerbs“<sup>666</sup> nur dann gegenüber dem „Interesse am Schutz des Rechts des geistigen Eigentums und der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit seines Inhabers“<sup>667</sup> überwiegen könne, wenn „die Verweigerung der Lizenz die Entwicklung des Marktes zum Nachteil der Verbraucher“<sup>668</sup> verhindere.

Kritisch wurde in der Literatur die Übertragung der Kriterien aus Magill und Bronner auf den zu entscheidenden Sachverhalt gesehen<sup>669</sup>. „Die kumulative Anwendung der Magill-Kriterien in IMS Health [sei] ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man mit Präzedenzfällen nicht umgehen sollte“<sup>670</sup>, da hier zu sehr die speziellen Umstände des Magill-Falles verallgemeinert würden. Die Fallgruppe des Missbrauchs von Marktmacht durch den Umgang mit Immaterialgüterrechten sei durch die direkte Übertragung der Verhinderung eines neuen Produktes zum Nachteil der Verbraucher eher verengt worden. Bei der Verhinderung eines neuen Produktes könne es sich ebenso wie bei der „Monopolisierung eines Sekundärmarktes“<sup>671</sup> nur um Beispiele dafür handeln, welche besonderen Umstände die Ausübung eines Immaterialgüterrechtes missbräuchlich werden lassen. Angemessen sei es vielmehr, diese besonderen Umstände von Fall zu Fall weiter zu entwickeln und nicht auf Konstellationen zu beschränken, die derjenigen in IMS Health gleichen<sup>672</sup>.

#### **f) Microsoft**

Das Verfahren der Europäischen Kommission gegen Microsoft und der folgende Rechtsstreit vor dem EuG<sup>673</sup> betraf die Weigerung des Unternehmens, bestimmte Schnittstelleninformationen offenzulegen. Diese waren aber nötig, um Betriebssysteme für Arbeitsgruppenserver mit dem Windows-Betriebssystem für Client-PCs zu ermöglichen<sup>674</sup>. Ein weiterer Beschwerdepunkt betraf die Ausstattung von Betriebssystemen mit Programmen zum Abspielen von Unterhaltungsmedien<sup>675</sup>. Die Kommission identifiziert drei relevante sachliche Märkte: Der Markt

---

<sup>662</sup> Balitzki (2013), S. 106.

<sup>663</sup> Ensthaler/Bock, GRUR 2009, 1, 3.

<sup>664</sup> Balitzki (2013), S. 106 unter Verweis auf Kübel (2004), S. 241.

<sup>665</sup> Das betont auch Balitzki (2013), S. 107, m.w.N.

<sup>666</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 48.

<sup>667</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 48.

<sup>668</sup> EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, Slg. 2004, I-5039 – IMS Health, Rn. 48.

<sup>669</sup> Ohly, in: Oberender, S. 47, 58; Conde Gallego, GRUR Int 2006, 16, 25 ff.; Drexler, IIC 2004, 788, 798 ff.

<sup>670</sup> Ohly, in: Oberender, S. 47, 58.

<sup>671</sup> Ohly, in: Oberender, S. 47, 58.

<sup>672</sup> Ohly, in: Oberender, S. 47, 58 m.w.N.

<sup>673</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601. – Microsoft.

<sup>674</sup> Sog. Client/Server Interoperabilität, EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601. – Microsoft, Rn. 8 f.

<sup>675</sup> Hier ging es um den Vorwurf der missbräuchlichen Kopplung von Produkten. Dieser Themenkomplex ist für die vorliegende Untersuchung nicht relevant und soll nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden.

von Betriebssystemen für Client-PCs, derjenige für Betriebssysteme für Arbeitsgruppenserver und einen dritten für Medienabspielprogramme mit Datenstromkapazitäten<sup>676</sup>. Nach den Feststellungen der Kommission kam Microsoft auf den Märkten für beide Arten von Betriebssystemen eine beherrschende Stellung zu. In Bezug auf den Markt für Betriebssysteme bei Client-PCs sei diese Stellung sogar derart „außergewöhnlich“, dass sie einen de-facto-Standard darstelle<sup>677</sup>. Da beide Märkte eng miteinander verbunden waren, bestand hier die Gefahr des Marktmachttransfers von dem beherrschten auf andere Märkte<sup>678</sup>. Microsoft widersetzte sich dem Vorwurf des Missbrauchs von Marktmacht unter anderem mit dem Argument, die Herstellung voller Interoperabilität im Sinne der Vorstellung der Kommission bedeute eine Beeinträchtigung nicht nur der freien Ausübung von Immaterialgüterrechten, sondern auch des Anreizes zur Innovation auf Seiten Microsofts<sup>679</sup>. Die Kriterien aus den Entscheidungen Magill und IMS Health seien nicht erfüllt, so dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht vorliege.

Die Kommission hatte in ihrer Entscheidung offen gelassen, ob alle Elemente der begehrten Informationen durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt waren oder nicht. Sie unterstellte vielmehr, dass dies der Fall war und behandelte das Verhalten daher nach den Grundsätzen einer Lizenzverweigerung<sup>680</sup>, obwohl es eigentlich weniger um die Einräumung einer vertraglichen Lizenz als um die Offenlegung bestimmter Informationen ging. Beiden Konstellationen war aber gemein, dass die Gefahr des Marktmachttransfers bestand. Das EuG fasste zunächst die hier aufgeführte Rechtsprechung zusammen und stellte fest, dass die Lizenzverweigerung auch durch ein marktbeherrschendes Unternehmen nur unter außergewöhnlichen Umständen einen Missbrauch von Marktmacht darstellen könne<sup>681</sup>. Diese Umstände könnten nach der vorangegangenen Rechtsprechung insbesondere gegeben sein,

„- erstens, wenn die Weigerung Erzeugnisse oder Dienstleistungen betrifft, die für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit auf einem benachbarten Markt unerlässlich sind;

– zweitens, wenn die Weigerung geeignet ist, jeglichen wirksamen Wettbewerb auf diesem benachbarten Markt auszuschließen;

–drittens, wenn die Weigerung das Auftreten eines neuen Produkts verhindert, nach dem eine potenzielle Nachfrage der Verbraucher besteht“<sup>682</sup>

und wenn das Verhalten des marktbeherrschenden Unternehmens nicht objektiv gerechtfertigt sei.

---

<sup>676</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601. – Microsoft, Rn. 23.

<sup>677</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601. – Microsoft, Rn. 32.

<sup>678</sup> Vgl. zum Konzept des Marktmachttransfers die Entscheidung EuGH, Urt. v. 14.11.1996, Rs. C-333/94 P – Tetra Pak.

<sup>679</sup> Die Vorstellung der Kommission sei es, die Produkte von Microsoft zu „klonen“, EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601. – Microsoft, Rn. 111.

<sup>680</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft, Rn. 284.

<sup>681</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft, Rn. 331.

<sup>682</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft, Rn. 332.

Die Eigenschaft der Microsoft-Schnittstellen als „unerlässlich“ wurde hauptsächlich mit deren Eigenschaft als de-facto Standard begründet. Allerdings waren die Ausführungen sehr auf die besondere Situation im zu entscheidenden Fall bezogen – es lässt sich dem Urteil hier noch nicht entnehmen, ob bei einem durch ein Schutzrecht abgesicherten de-facto Interoperabilitätsstandard generell die Unerlässlichkeit zu bejahen sein soll<sup>683</sup>.

Problematisch war daneben das Erfordernis der Verhinderung eines neuen Produktes. Microsoft selbst bediente bereits den Markt für Arbeitsgruppenserverbetriebssysteme, so dass anders als bei IMS Health oder Magill nicht eine in wesentlichen Aspekten von den bereits bestehenden Produkten abweichende Innovation zu erwarten war. Das Gericht schloss sich der Definition der Kommission an, nachdem ein Produkt dann „neu“ im Sinne der Rechtsprechung sei, wenn es „nicht im Wesentlichen die Nachbildung von Produkten sei, die vom Inhaber des Urheberrechts bereits auf dem Markt angeboten würden. Es genüge folglich, dass wesentliche Elemente des fraglichen Produkts auf eigene Bemühungen des Lizenznehmers zurückzuführen seien“<sup>684</sup>. Das Kriterium des neuen Produktes sei im Lichte des Art. 82 Abs. 2 b EG (Art. 102 Abs. 2 b AEUV) auszulegen. Nach dieser Vorschrift sei aber nicht allein die Einschränkung der Erzeugung oder des Absatzes von Produkten bei der Interpretation des Kriteriums heranzuziehen, sondern auch der Aspekt der Einschränkung des technischen Fortschritts<sup>685</sup>. Dieser sei aber zu erwarten, wenn die Konkurrenten die Schnittstelleninformationen dazu verwenden würden, selbst „ständig verbesserte Produkte“<sup>686</sup> hervorzubringen. Damit wurde deutlich, dass es – anders als noch bei Magill oder IMS Health – nicht um die Verhinderung eines konkreten, neuen Produktes, sondern mehr um die Innovationsförderung allgemein ging<sup>687</sup>. Die Zwangslizenz wurde somit das erste Mal als Instrument zum Abbau von Schranken zur Schaffung eines potentiellen Marktes eingesetzt, ihr Anwendungsbereich also erweitert<sup>688</sup>. In der Literatur wurde der Umgang mit dem Kriterium „neues Produkt“ unterschiedlich bewertet. Teils wird überlegt, ob es sich hier nicht mehr um die Auslegung eines bestehenden Kriteriums, sondern die Eröffnung einer neuen Fallgruppe handeln könnte<sup>689</sup>. Dagegen spricht allerdings, dass das Urteil ausdrücklich auf dieses Kriterium Bezug nimmt und lediglich den Interpretationsspielraum durch den Verweis auf Art. 82 Abs. 2 b EG (Art. 102 Abs. 2 b AEUV) erweitert<sup>690</sup>.

Zur objektiven Rechtfertigung berief sich Microsoft maßgeblich darauf, dass die in Frage stehende Technologie immaterialgüterrechtlich geschützt und somit nicht der Zwangslizenz zugänglich sei. Dies wies das Gericht zurück – nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH sei

---

<sup>683</sup> Balitzki (2013), S. 111.

<sup>684</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft, Rn. 635.

<sup>685</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft, Rn. 647.

<sup>686</sup> EuG, Rs. T-201/04, Slg. 2007, II-3601 – Microsoft, Rn. 631.

<sup>687</sup> Balitzki (2013), S. 112.

<sup>688</sup> Ähnlich Balitzki (2013), S. 112.

<sup>689</sup> In diese Richtung Emmerich, in: Dausen, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Art. 102 AEUV Kap. H, Rn. 117; die Möglichkeit auch in Betracht ziehend Lange, in: Lange/Klippel/Ohly, S. 131, 139 f.

<sup>690</sup> So auch Balitzki (2013), S. 112.

allein die Existenz eines Immaterialgüterrechtes nicht geeignet, eine Rechtfertigung herbeizuführen.

Durch das Microsoft-Urteil wurden die bisher geltenden drei Kriterien aus Magill und IMS Health dahingehend „flexibilisiert“<sup>691</sup>, dass sie nicht mehr kumulativ vorliegen müssen und die Aufzählung auch nicht abschließend ist. Als weitere Parameter zur Bestimmung der außergewöhnlichen Umstände der Missbräuchlichkeit der Lizenzverweigerung können jedenfalls die in Art. 102 AEUV aufgeführten Maßgaben herangezogen werden, so dass das Kriterium des „neuen Produktes“ auch hier als erfüllt angesehen wurde. Zudem wurde ausdrücklich auf die Bedeutung des Innovationswettbewerbs im Gegensatz zum Imitationswettbewerb hingewiesen: Während das Bestehen von Immaterialgüterrechten im Rahmen der objektiven Rechtfertigung zu betrachten sei, müsse bei der Frage nach dem „neuen Produkt“ von den Innovationsanreizen ausgegangen werden, die für Wettbewerber noch bestehen könnten. Dies deckt sich mit der grundsätzlichen Vorstellung, dass durch ein Patent zwar der Imitationswettbewerb ausgeschlossen, der Innovationswettbewerb aber angeregt werden solle, stieß aber in der Literatur auf Kritik; schlicht zu unterstellen, dass andere Unternehmen mit Hilfe der Schnittstelleninformationen innovative Produkte und nicht lediglich „Klone“ herstellen würden, sei zu kurz gegriffen<sup>692</sup>.

Ein ganz entscheidender Gedanke des Urteils war der Aspekt der Herstellung von Interoperabilität<sup>693</sup>: Computerprogramme verschiedener Hersteller im Allgemeinen und Betriebssystem im Besonderen sind darauf angewiesen, dass sie „zusammenarbeiten“ können, d.h. dass ohne oder mit zumutbarem Qualitätsverlust Informationen von einem zum anderen übermittelt und verarbeitet werden können. Hier stellte das Gericht klar, dass die so verstandene Interoperabilität von großer Bedeutung ist und entsprechend die Interessen des Schutzrechtsinhabers zurücktreten müssen.

#### **g) Samsung/Motorola**

Die dargestellte Rechtsprechung bot auch die Entscheidungsgrundlage für die von der Europäischen Kommission parallel behandelten Verfahren gegen die Unternehmen Motorola Mobility und Samsung. In beiden Fällen war Anlass der Untersuchung die Erhebung von Unterlassungsklagen durch beide Unternehmen gegen die Konkurrentin Apple in mehreren Mitgliedstaaten der EU, darunter auch in Deutschland<sup>694</sup>.

---

<sup>691</sup> Picht, GRUR Int 2014, 1, 8.

<sup>692</sup> Balitzki (2013), S. 114 m.w.N.; die allerdings unter Berufung auf M. Jakobs (2010), S. 137, darauf hinweist, dass die Schnittstellen selbst „nur eine geringe innovative Wertschöpfung“ darstellen.

<sup>693</sup> Balitzki (2013), S. 111; Ohly, in: Oberender, S. 47, 60 f. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die RL über den urheberrechtlichen Schutz von Computerprogrammen (RI 91/250/EWG) ausdrücklich in Art. 6 – im deutschen Recht in § 69e UrhG umgesetzt – die Dekompilierung des Objektcodes zur Erlangung von Schnittstelleninformationen ausdrücklich zulässt, also eine gesetzgeberische Wertung für ein Freihaltebedürfnis dieser Informationen angenommen werden kann, da sie auch nicht erforderlich sind, um das „Hauptprodukt“ hinreichend gegen Nachahmung zu schützen.

<sup>694</sup> Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014, IP/14/489 und IP/14/490.

#### a) Motorola Mobility

Klagegrund für Motorola Mobility war die lizenzlose Nutzung eines essentiellen Patentes für die ETSI GPRS-Mobilfunknorm<sup>695</sup>, die Teil der GSM-Norm<sup>696</sup> ist und für die mobile Telekommunikation eingesetzt wird, durch das Unternehmen Apple. Die Kommission beschloss, dass Motorola Mobility hierdurch eine marktbeherrschende Stellung missbraucht und so gegen Art. 102 AEUV verstoßen hatte. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Erhebung einer Unterlassungsklage dann missbräuchlich im Sinne des Kartellrechts sein kann, wenn der Schutzrechtsinhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben hat und das Gegenüber bereit ist, eine solche Lizenz zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Auch hier könne die Drohung mit einer Unterlassungsverfügung zu einer Verzerrung der Lizenzverhandlungen führen<sup>697</sup>. Erschwerend kam hinzu, dass Motorola offenbar von Apple gefordert hatte, den Bestand der lizenzierten Patente nicht anzugreifen und den Abschluss der Lizenzverhandlungen nicht unter den Vorbehalt der tatsächlichen Verletzung des lizenzierten Patentes zu stellen.

Die Entscheidung betont ausdrücklich die Notwendigkeit des Interessenausgleichs zwischen Patentinhaber und Normnutzer. Hier schien die Kommission der Auffassung zu sein, dass die FRAND-Regelung grundsätzlich geeignet ist, einen solchen Ausgleich herbeizuführen. Großes Gewicht kommt dabei – wie bereits in der Entscheidung des EuG in Sachen Microsoft<sup>698</sup> der Forderung nach Interoperabilität zu, die für Verbraucher einen großen Nutzen habe. Neben diesem Aspekt wurde die Gefahr der Innovationshemmung durch die Forderung überhöhter Lizenzgebühren als maßgeblich angesehen.

#### b) Samsung

Am gleichen Tag wurde mitgeteilt, dass die Kommission eine Verpflichtungszusage durch Samsung entgegengenommen und die in der Motorola-Entscheidung zu Grunde gelegten Kriterien erstmals angewendet hatte<sup>699</sup>. Das Unternehmen hatte gegen Apple in mehreren Mitgliedsstaaten Unterlassungsklagen wegen der Verletzung von Patenten erhoben, die für die UMTS-Mobilfunknorm 3G<sup>700</sup>, eine unter Mitwirkung von ETSI erarbeitete Norm, essentiell waren. Apple hatte sich mit einer Beschwerde an die Europäische Kommission gewandt und vorgetragen, dass man zum Abschluss eines Lizenzvertrages bereit gewesen, die Erhebung der Unterlassungsklagen also missbräuchlich sei. Die Kommission teilte diese Bedenken und setzte Samsung im Dezember 2012 davon in Kenntnis<sup>701</sup>. Im April 2014 gab die Kommission dann den Eingang einer Verpflichtungszusage durch Samsung bekannt<sup>702</sup>. Hierin verpflichtete sich das

---

<sup>695</sup> Die General Packet Radio Service-Technologie ist grundlegend für die Datenübertragung im Mobilfunknetz, vgl. <http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/gprs> (abgerufen am 4.7.2016).

<sup>696</sup> Global System for Mobile Communication, vgl. <http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/gsm> (abgerufen am 4.7.2016).

<sup>697</sup> Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014, IP/14/489, S. 2.

<sup>698</sup> Dazu oben, S. xxx.

<sup>699</sup> T. Müller/Henke, GRUR Int 2014, 662.

<sup>700</sup> Die 3. Generation der Mobilfunkstandards wird, ebenso wie die 4. Generation LTE, von der 3rd Generation Partnership Project entwickelt und koordiniert, vgl. <http://www.3gpp.org/> (abgerufen am 4.7.2016).

<sup>701</sup> IP/12/1448, MEMO/12/1021.

<sup>702</sup> Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014, IP/14/490; es handelt sich um eine Verpflichtungszusage nach Art. 9 VO (EG) Nr. 1/2003, bei deren Nichterfüllung die Kommission eine Geldbuße

Unternehmen, „im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) fünf Jahre lang gegen kein Unternehmen, das einem bestimmten Lizenzrahmen zustimmt, wegen Verletzung eines seiner (bestehenden oder künftigen) standardessentiellen Patente für Smartphone- und Tablet- Computer-Technologie eine Verfügung zu beantragen“<sup>703</sup>. Dieser Lizenzrahmen sah

„(i) eine Verhandlungsdauer von bis zu 12 Monaten, und

(ii) wenn keine Einigung gefunden wird, eine Festlegung der „FRAND“-Bedingungen durch ein Gericht oder durch eine Schiedsstelle, falls beide Seiten zustimmen“

vor. Damit sollte die Rechtssicherheit von Standardnutzern und –interessenten gestärkt werden. Zur Begründung für die Einschätzung führte die Kommission aus, dass sonst der Fall eintreten könnte, dass „Produkte dem Markt vorenthalten werden, obwohl der Hersteller zum Erwerb einer Lizenz bereit ist“<sup>704</sup>. Hierin ist der Versuch zu sehen, auch in dieser Konstellation die Verhinderung eines „neuen Produktes“ zur Begründung heranzuziehen und auf diese Weise eine Anbindung an die Rechtsprechung zur Zugangsverweigerung zu schaffen. Festgestellt wurde zudem, dass bereits „die Drohung mit einer Unterlassungsverfügung [...] die Lizenzverhandlungen verzerren und zu wettbewerbswidrigen Lizenzkonditionen führen [könnte], die der Lizenznehmer ansonsten nicht akzeptiert hätte. Ein Solches Ergebnis würde Wettbewerb, Innovationen und Verbraucher schädigen“<sup>705</sup>. Damit nahm die Kommission ausdrücklich die oben diskutierten Ergebnisse der ökonomischen Forschung in den Blick, welche im Standardisierungskontext die Ausübung eines Unterlassungsanspruchs als wohlfahrtsökonomisch kritisch sieht.

### c) Folge der Entscheidungen

Neben den genannten Entscheidungen veröffentlichte die Kommission eine FAQ-Liste<sup>706</sup>, auf der sie ihre Position nochmals erläuterte. Daraus ging eindeutig der Wille der Kommission hervor, einen „sicheren Hafen“ für lizenzwillige Nutzer von standardessentiellen Patenten zu schaffen<sup>707</sup>. Wann diese Lizenzwilligkeit anzunehmen ist, wurde mittels der Voraussetzungen, sich in einen Verhandlungsprozess zu begeben, an dessen ergebnislosem Ende die bindende Entscheidung eines (Schieds-)Gerichts akzeptiert wird, definiert. In der Tradition der Rechtsprechung zur Zugangsverweigerung, legt die Kommission den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit und folglich der Verhaltensanweisung auf den Patentinhaber. Neben der Obliegenheit, selbst den ersten Schritt zur Verhandlung einer Lizenz zu unternehmen, ist es ihm auch nach erfolglosem Abbruch der Verhandlungen untersagt, das Gegenüber zur Nutzungsunterlassung zu zwingen; zudem ist ihm die Hoheit darüber entzogen, darüber zu bestimmen, wie das FRAND-Versprechen inhaltlich auszufüllen ist.

---

von bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes verhängen kann, ohne dass ein Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln des AEUV gesondert nachgewiesen werden müsste.

<sup>703</sup> Aus Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014, IP/14/490, S. 2.

<sup>704</sup> Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014, IP/14/490, S. 2.

<sup>705</sup> Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014, IP/14/490, S. 2.

<sup>706</sup> Memo vom 29. April 2014, Memo/14/322.

<sup>707</sup> Vgl. auch T. Müller/Henke, GRUR Int. 2014, 662, 663.

Kritik an dieser Herangehensweise kam insbesondere aus Deutschland, wo man eine unangemessene Abweichung von den durch den BGH und die Instanzgerichte entwickelten Grundsätzen zu Lasten des Patentinhabers befürchtete<sup>708</sup>. Unter dem Hinweis, die in Orange Book Standard aufgeführten Kriterien hätten sich in der Praxis bewährt und für einen fairen Interessenausgleich gesorgt<sup>709</sup>, wird die einseitige Bevorzugung des Lizenzsuchers als mit dem Patentrecht systematisch unvereinbar angesehen. Die Belohnungs- und Anreizfunktion des Ausschließlichkeitsrechtes sei in Gefahr<sup>710</sup>, wenn der Patentverletzer sich schlimmstenfalls Schadensersatzansprüchen in Höhe einer ohnehin fälligen Lizenzgebühr, nicht aber einer Unterlassungsforderung ausgesetzt sähe. Ein lizenzloser Patentnutzer sei in diesem Falle sogar besser beraten, es auf eine (schieds-)gerichtliche Auseinandersetzung ankommen zu lassen<sup>711</sup> und somit langwierige und möglicherweise komplizierte Verhandlungen noch weiter in die Länge zu ziehen. Die Schlechterstellung des Patentinhabers entwerte das Schutzrecht und könne dazu führen, dass weniger Patentinhaber sich an Standardisierungsvorhaben beteiligen würden<sup>712</sup>.

### **3. Meinungsstand in der Literatur**

Die Zulassung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes gegen Unterlassungsansprüche aus standardessentiellen Patenten in der Entscheidung Orange Book Standard wurde in der Literatur lebhaft diskutiert und zog eine umfassende, kritische Betrachtung nach sich. Begrüßt wurde die grundsätzliche Anerkennung der Möglichkeit, die Durchsetzung der Unterlassungsklage durch das Entgegenhalten des Einwandes auf Erteilung einer Zwangslizenz zu verhindern<sup>713</sup>. Allerdings warf die Entscheidung auch viele Fragen auf, die sich größtenteils an der Umsetzung der Kriterien aus Orange Book Standard durch die Instanzrechtsprechung entzündete. Die hier entstandene Kasuistik wurde aufmerksam rezipiert, was zu einer teils recht kleinteiligen Auseinandersetzung führte. Die wesentlichen Argumente der Diskussion werden im Folgenden dargestellt.

#### **a) Besonderheiten im Standardisierungskontext**

Es besteht in der Literatur Einigkeit darüber, dass Situationen, in denen ein Patent Teil einer technischen Norm oder eines Standards ist, anders zu beurteilen sind als solche Konstellationen, in denen aus einem nicht-standardessentiellen Patent Unterlassung gefordert wird. Grund dafür sind einerseits die objektiv feststellbaren, oben dargestellten ökonomischen Effekte, die auch in der juristischen Literatur anerkannt und diskutiert werden. Andererseits muss mit einbezogen werden, dass die Teilnehmer kollaborativer Standardsetzung sich bewusst für eine diffusionsorientierte Vermarktungsstrategie entschieden und dem auch teils in der Abgabe einer FRAND-

---

<sup>708</sup> T. Müller/Henke, GRUR Int. 2014, 662.

<sup>709</sup> T. Müller/Henke, GRUR Int. 2014, 662, 665.

<sup>710</sup> T. Müller/Henke, GRUR Int. 2014, 662, 665.

<sup>711</sup> T. Müller/Henke, GRUR Int. 2014, 662, 664.

<sup>712</sup> T. Müller/Henke, GRUR Int. 2014, 662, 664.

<sup>713</sup> Körber, NZKartR 2013, 87, 98.



Erklärung Ausdruck verliehen haben<sup>714</sup>. Da diese Entscheidung bei „reinen“ faktischen Standards im Zweifel ebenso fehlt wie bei Patenten außerhalb der Standardisierung, rechtfertigen diese Umstände auch eine besondere Behandlung bei der Zuerkennung eines Anspruchs auf Unterlassung<sup>715</sup>.

#### **b) Europarechtswidrigkeit der Orange Book-Rechtsprechung**

Bereits kurze Zeit nach Ergehen der Entscheidung Orange Book Standard wurde in der Literatur<sup>716</sup> die Europarechtswidrigkeit der vom BGH aufgestellten Kriterien für den Erfolg der Zwangslizenz und damit für die Unzulässigkeit des Unterlassungsbegehrens gerügt. Auf Kritik stieß insbesondere die konkrete Anwendung von Art. 102 S. 1 AEUV und die Interpretation der aus dieser Vorschrift folgenden Voraussetzungen für den Rechtsmissbrauch durch den BGH. Neben kleinteiligen Stellungnahmen zu den im Einzelnen in der Gerichtspraxis aufgetretenen Erscheinungsformen von Lizenzvertragsangeboten wird insgesamt eine von Art. 102 AEUV nicht gedeckte Begrenzung des Anwendungsbereichs der kartellrechtlichen Normen ausgemacht. Dies habe die Einengung des Grundsatzes der Offenheit der Normung durch praktisch nicht zu erfüllende Beweisanforderungen zur Folge und wirke sich innovationshemmend aus<sup>717</sup>. Auf welche Bestandteile der Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte sich die Kritik im Einzelnen fokussiert, wird im Folgenden dargestellt werden.

##### **a) Initiative zum Angebot**

Stark diskutiert wurde die Frage, von wem das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrags auszugehen habe. Der BGH geht ebenso wie die ihm folgenden Instanzgerichte davon aus, dass das Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages vom Patentnutzer ausgehen müsse<sup>718</sup>. In der Literatur überwiegen die Stimmen, welche – jedenfalls bei Vorliegen einer FRAND-Erklärung

---

<sup>714</sup> Heinemann, GRUR 2015, 855, 857, spricht insofern davon, dass es sich bei der Lizenzierungspflicht für standardessentielle Patente nicht um einen Kontrahierungszwang, sondern um die „Erfüllung einer privatautonom eingegangenen Verpflichtung“.

<sup>715</sup> Ein Schützenswertes Interesse bestünde in diesen Situationen nur im Rahmen einer angemessenen Lizenzgebühr, Körber, WRP 2013, 734, 739; ders. NZKart 2013, 87, 93.

<sup>716</sup> Körber, WRP 2013, 734, 741f.; Hoppe-Jänisch, Mitt. 2013, 384, 385; de Bronett, WuW 2009, 899; Ullrich, IIC 2010, 337; Picht, GRUR Int 2014, 1, 1; Walz, GRUR Int 2013, 718; Reimann/Hahn, in: Festschrift für Meibom, 373, 392, die zur Begründung darauf abstellen, dass die Orange-Book-Entscheidung mit den Voraussetzungen des unbedingten Angebotes und der vorgreiflichen Vertragstreue zwei nicht in Art. 102 AEUV enthaltene Kriterien aufstellt.

<sup>717</sup> Vgl. Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 49, unter Verweis auf die Entscheidungen OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.12.2006, 6 U 174/02 Orange Book Standard I; LG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4 b O 346/05 - MPEG 2 Standard, die allerdings beide vor der Entscheidung Orange Book Standard des BGH im Jahre 2009 ergangen sind.

<sup>718</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4 b 273/10 und 274/10 – UMTS-Mobilstation; LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

– den Patentinhaber in der Pflicht sehen, den ersten Schritt für das Zustandekommen eines Lizenzvertrages zu unternehmen<sup>719</sup>. Dies entspräche einerseits der Wertung des § 315 BGB<sup>720</sup>, da der Festsetzende hier die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit der Festsetzung trage<sup>721</sup> und somit auch die Berechnungsgrundlage offenlegen müsse. Zudem gäbe es übliche Gepflogenheiten und Erwartungen in derartigen Situationen, dass der Inhaber des standardessentiellen Patents sich an die Nutzer der technischen Lehre wenden müsse<sup>722</sup>. Im Gegensatz zu Zwangslizenzkonstellationen außerhalb von standardbezogener Patentnutzung habe der Inhaber des Schutzrechtes sich für einen bestimmten Weg der Vermarktung seiner Technologie entschieden, welche die breite Lizenzierung an jedermann zu FRAND-Bedingungen beinhalte. Dem Lizenzsucher sei es fast unmöglich, die marktüblichen Bedingungen, die ein konkretes Angebot enthalten müsste, herauszufinden, während der Patentinhaber den Wert einer Technologie besser abschätzen und anhand bestehender Verträge bestimmen könne, welche Konditionen nicht diskriminierend sind<sup>723</sup>. Ein weiteres Argument zur Begründung der Angebotslast auf Seiten des Schutzrechtsinhabers wird auf Art. 101 AEUV gestützt. Dieser verlange die Offenheit von Standardisierungsergebnissen, da andererseits bereits der Zusammenschluss zur Erarbeitung gemeinsamer Spezifikationen untersagt wäre. Die faktische Offenheit wird aber auch durch die konkrete Ausgestaltung der Lizenzbedingungen bestimmt, so dass die Einhaltung der kartellrechtlichen Vorgaben allein beim Schutzrechtsinhaber liege<sup>724</sup>.

Dem ist zuzugeben, dass der Schutzrechtsinhaber in der Regel den besseren Einblick in die von ihm als üblich vergebenen Lizenzen hat. Dennoch sollte unterschieden werden zwischen der ersten Kontaktaufnahme zwischen den Parteien und der Ausgestaltung eines konkreten Vertragsangebotes. Es ist dem Nutzer einer patentierten Lehre durchaus zumutbar, den Inhaber des Schutzrechtes herauszufinden und ihm jedenfalls seine Nutzung anzuzeigen. Der praktische Aufwand, der damit einherginge, ist jedenfalls geringer einzustufen als derjenige, die es für den Schutzrechtsinhaber bedeuten würde, ständig den Markt nach möglichen Nutzern und damit nach potentiellen Lizenznehmern zu durchsuchen.

---

<sup>719</sup> Zustimmend Körber, WRP 2013, 734, 739, m.w.N.; ders. In NZKart 2013, 87, 89, unter Verweis auf die der Rechtsprechung des BGH entgegenstehenden Wertung des § 315 BGB; Walz, GRUR-Int 2013, 718, 724; a.A. Mes, § 9 PatG, Rn. 109 ff.; wohl ebenso Kühnen, in: FS Tilmann, S. 513, 515.; ders., Handbuch der Patentverletzung, S. 477 Rn. 1682 f., der als Voraussetzung für die „dolo petit“-Einrede das Vorlegen eines konkreten Angebotes durch den Lizenzsucher fordert. Dies sei nicht anders als bei der Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG zu beurteilen, mittels derer der Schutzrechtsinhaber lediglich eine Anspruchsgrundlage zum Abschluss eines Lizenzvertrages schaffe. Die Beweislast für die Angemessenheit eines solchen Angebotes läge entsprechend beim Beklagten, d.h. beim Lizenzsucher. So auch T. Müller, GRUR 2012, 686, 688; Deichfuß, WuW 2012, 1156, 1157; Die Orange Book-Entscheidung des BGH selbst ist an dieser Stelle unklar.

<sup>720</sup> Jestaedt, GRUR 2009, 801, 803.

<sup>721</sup> Jestaedt, GRUR 2009, 801, 803, m.w.N.

<sup>722</sup> Körber, NZKartR 2013, 87, 88.

<sup>723</sup> Heusch, GRUR 2014, 745, 747; a.A. wohl Jestaedt, GRUR 2009, 801, 803, der durch die Pflicht zur Ausformulierung des Angebotes durch den Verletzer in der Praxis „keine unüberwindbaren Probleme entstehen“ sieht.

<sup>724</sup> Walz, GRUR-Int 2013, 718, 725.

Wohl in Hinblick auf diese praktischen Schwierigkeiten, schlägt *Körber*<sup>725</sup> für standardbezogene Patentnutzung einen Kompromiss vor: So soll der Lizenzsucher abstrakt eine Lizenznahme zu FRAND-Konditionen anbieten, die genaue Bestimmung der Gegenleistung aber dem Patentinhaber obliegen. Dies entspricht letztlich einer Art von Notifizierung. Der Vorteil eines solchen Ansatzes liegt einerseits in seiner Praktikabilität. Zwar läge noch immer die Initiative zum konkreten Vertragsschluss beim Lizenzsucher. Allerdings würde er von denjenigen Obliegenheiten entlastet, welche die korrekte Ausgestaltung des Angebotes erschweren und dadurch die Durchsetzung des Zwangslizenzeinwandes unwahrscheinlicher werden lassen. Auch würde ein solches Angebot ein starkes Indiz für die Verhandlungsbereitschaft des Lizenzsuchers im Sinne der Europäischen Kommission darstellen.

#### b) Inhalt des Angebotes

Wie dargestellt, entwickelten die Instanzgerichte die in der Orange Book Entscheidung vom BGH aufgestellten Kriterien weiter und wendeten sie auf die sich ihnen stellenden Streitigkeiten an. Da die in Frage stehenden Lizenzverträge jeweils eine Vielzahl von Klauseln enthielten, die nunmehr auf ihre Kartellrechtskonformität zu überprüfen waren, entwickelte sich hier eine recht umfangreiche Kasuistik. Entsprechend bezog sich auch die Kritik in der begleitenden Literatur oftmals konkret auf die neu hinzugekommenen Kriterien. Die folgende Darstellung zeigt wiederum die wesentlichen Argumente und Kritikpunkte auf.

##### *(1) Kriterium der Unbedingtheit*

Der BGH hat in seiner Entscheidung Orange Book Standard ausdrücklich festgestellt, dass der Patentinhaber nur dann missbräuchlich handelt, wenn ihm der Patentnutzer ein „unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages“ gemacht hat<sup>726</sup>. Dieses Erfordernis hat sich in der Praxis als höchst problematisch erwiesen<sup>727</sup>. Die Vorgabe, das Angebot des Lizenzsuchers habe „unbedingt“ zu sein, wurde in der Rechtsprechung der Instanzgerichte eher streng gehandhabt und auf eine Vielzahl möglicher Vertragsinhalte angewendet. Als unzulässig verworfen wurde so bspw. die aufschiebende Bedingung des Erfolges der Unterlassungsklage<sup>728</sup>, d.h. letztlich die Bedingung der tatsächlichen Schutzrechtsverletzung. Dies wird zu Recht als ungerechtfertigt angesehen: Würde der Verletzungsvorbehalt als Bedingung das Angebot nicht mehr ausreichend für den Erfolg des Zwangslizenzeinwandes machen, würde dies den Nutzer der Technologie gegebenenfalls zwingen, für eine tatsächlich nicht genutzte technische Lehre Lizenzgebühren zu zahlen<sup>729</sup>.

---

<sup>725</sup> NZKartR 2013, 87, 88 f.

<sup>726</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, 2. Leitsatz – Orange Book Standard.

<sup>727</sup> Walz, GRUR-Int 2013, 718, 727; Weitere Nachweise hierzu bei Körber, NZKart 2013, 87, 95.

<sup>728</sup> OLG Dresden, Urt. v. 28.7.2009, 14 U 1008/08, Rz. 36 (juris); OLG Karlsruhe, Beschl. v. 27.02.2012, 6 U 136/11, Rz. 34 (juris) – GPRS Zwangslizenz II.

<sup>729</sup> Walz, GRUR-Int 2013, 718, 727; a.A. Jestaedt, GRUR 2009, 801, 804, der auf die Möglichkeit zur Klärung der Frage der Bestandskraft auf die Feststellungsklage verweist; Zur Zulässigkeit der Nichtangriffsabrede OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.1.2012, 6 U 136/11, Rz. 28 f. (juris) – GPRS-Zwangslizenz I; zustimmend Hauck, WRP 2012, 673, 675; Dem hält Heusch, GRUR 2014, 745, 747 entgegen, dass die TT-GVO die Freistellung solcher Vereinbarung von dem geringen Gewicht der Verstöße abhängig macht und die Zulässigkeit daher an Marktanteilsschwellen von 20 % (horizontal) bzw. 30 % (vertikal) knüpft. Dies könne aber für Fälle standardessentieller

Problematisch ist auch die Forderung, ein Patentnutzer müsse für die erfolgreiche Erhebung des Zwangslizenzeinwandes eine Nichtangriffsverpflichtung in sein Angebot mit aufnehmen, d.h. die Erklärung, das in Streit stehende Schutzrecht nicht durch die Erhebung einer Nichtigkeitsklage in seinem Bestand in Frage zu stellen<sup>730</sup>. Die Bestimmung in einem Lizenzvertrag, die Bestandskraft eines Schutzrechtes nicht in Frage zu stellen und gerichtlich anzugreifen, wird in Art. 5 Abs. 1 lit b) der TT-GVO<sup>731</sup> behandelt. Hiernach ist die vertragliche Verpflichtung, ein lizenziertes Schutzrecht nicht in seinem Bestand anzugreifen, als nicht unter Art. 101 Abs. 3 AEUV freistellbare, den Wettbewerb unzulässig beschränkende Vereinbarung anzusehen<sup>732</sup>. Vor der Novelle im Jahre 2014 sah die TT-GVO in Art. 5 Abs. 1 lit c) als Ausnahme von diesem Grundsatz die Möglichkeit des Schutzrechtsinhabers vor, für den Fall der Erhebung einer Nichtigkeitsklage ein vertragliches Kündigungsrecht in die Vereinbarung bzw. die Klageerhebung als auflösende Bedingung<sup>733</sup> mit aufzunehmen. Die Neufassung beschränkt diese Möglichkeit jetzt allerdings auf Fälle, in denen eine Exklusivlizenz vereinbart wurde. Für die Anwendung auf Fälle standardbezogener Patentnutzung bedeutet dies, dass sowohl die Vereinbarung einer Nichtangriffsabrede als auch die Aufnahme einer Kündigungsklausel gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV verstößt, da es sich bei einer Lizenz an einem standardessentiellen Patent in aller Regel ja gerade nicht um eine Exklusivlizenz, sondern um ein allen Interessenten grundsätzlich offen stehendes, einfaches Nutzungsrecht handelt.

Spiegelbildlich darf es dem Patentnutzer nicht verwehrt sein, in sein Angebot die Bedingung der Bestandskraft des Schutzrechtes aufzunehmen. Ein berechtigtes Interesse an der Aufrechterhaltung nichtiger Patente besteht auch im Rahmen von Lizenzverträgen außerhalb der gerichtlichen Zwangssituation nicht und es ist nicht ersichtlich, warum in dieser Situation andere

---

Patente nicht gelten, da der Patentinhaber hier einen Marktanteil zur Lizenzierung des Patents von 100 % halte; Kritisch auch Grunwald, Mitt. 2012, 492, 493, der die Aufnahme einer Kündigungsklausel im Falle der Zwangslizenz weder im Falle des § 24 PatG noch der kartellrechtlichen Zwangslizenz oder überhaupt der Lizenz an einem standardessentiellen Patent für notwendig erachtet, eine andere Interessenlage bei frei verhandelten Lizenzverträgen aber feststellt; vgl. auch Deichfuß, WuW 2012, 1156, 1160.

<sup>730</sup> Walz, GRUR-Int 2013, 718, 727; Zur Zulässigkeit der Nichtangriffsabrede OLG Karlsruhe, Beschl. v. 23.1.2012, 6 U 136/11 – GPRS-Zwangslizenz I; zustimmend Hauck, WRP 2012, 673; Kritisch Grunwald, Mitt. 2012, 492, 493, der die Aufnahme einer Kündigungsklausel im Falle der Zwangslizenz weder im Falle des § 24 PatG noch der kartellrechtlichen Zwangslizenz oder überhaupt der Lizenz an einem standardessentiellen Patent für notwendig erachtet, eine andere Interessenlage bei frei verhandelten Lizenzverträgen aber feststellt; vgl. auch Deichfuß, WuW 2012, 1156, 1160; Jestaedt, GRUR 2009, 801, 804, weist zusätzlich darauf hin, dass die Vereinbarung eines Kündigungsrechts für den Fall der Nichtigkeit auch nicht unbillig sei, da der Patentinhaber nach st. Rspr. Gezahlte Gebühren auch bei Nichtigkeit ex tunc nicht zurückzahlen muss.

<sup>731</sup> Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, Abl. 2014, L 93/17.

<sup>732</sup> Es handelt sich dabei um sog. graue Klauseln, bei deren Vorhandensein in einem Vertrag zwar nicht die gesamte Abrede die Freistellungsmöglichkeit verliert, die Klausel selbst aber nach Art. 101 Abs. 2 AEUV nichtig wird, Fuchs in: Immenga/Mestmäcker, Art. 6 FuE-GVO, Rn. 2; zur TT-GVO vgl. Fuchs in: Immenga/Mestmäcker, Art. 5 TT-GVO, Rn. 12, der sich zwar auf die Vorgängerverordnung zu der nun gültigen 316/2014 bezieht, inhaltlich aber wegen der unveränderten Regelungssystematik weiterhin Gültigkeit besitzt.

<sup>733</sup> Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, Art. 5 TT-GVO, Rn. 15; Sog. echte und unechte Nichtangriffsabreden.

Maßstäbe als bei frei verhandelten, unter den Anwendungsbereich der TT-GVO fallenden Lizenzvereinbarungen gelten sollten<sup>734</sup>.

## *(2) Frage der Gebührenhöhe*

Um ein den Anforderungen des BGH genügendes Angebot abzugeben, muss es einen Vorschlag über die Höhe der zu zahlenden Lizenzgebühren enthalten. Die Instanzgerichte hatten in dieser Frage entschieden, dass die Ablehnung des Angebotes durch den Patentinhaber wegen zu niedriger Lizenzgebühren nur dann kartellrechtswidrig sei, wenn der Patentnutzer einen so hohen Lizenzbetrag anbietet, dass demgegenüber jegliche Änderungen zugunsten des Patentinhabers unangemessen wäre. Deshalb reiche für ein den Zwangslizenzeinwand legitimierendes Angebot nicht aus, dass der Lizenzsucher „nur“ angemessene Lizenzgebühren anbietet<sup>735</sup>. Dies hält *Körber*<sup>736</sup> für „höchst zweifelhaft“, da so dem Lizenzsucher auferlegt würde, darzulegen und zu beweisen, welches Ergebnis bei Vertragsverhandlungen für ihn im schlechtesten Fall zu erzielen ist und dann zu diesen für ihn schlechtesten Bedingungen einen Vertrag anzubieten, also letztlich aktiv danach zu forschen, wie er den Profit des marktbeherrschenden Patentinhabers zum eigenen Nachteil maximieren kann<sup>737</sup>. Dies entspräche nicht der normalen vertraglichen Verhandlungssituation, welche der BGH durch seinen Test nachzubilden sucht. *T. Müller*<sup>738</sup> stellt verstärkt auf das vom BGH entwickelte Kriterium der „üblichen Vertragsbedingungen“ ab. Zulässig sei demnach alles, was „üblich“ ist, was also auch im „freien Wettbewerb“ ausgehandelt worden wäre.

Allerdings wird hier das Problem eher in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung gesehen. Der BGH selbst habe insofern für eine ausgewogene Lösung vorgesorgt, als es dem Rechtsinhaber frei steht, seinerseits ein Angebot im Rahmen des kartellrechtlich zulässigen zu unterbreiten, auf das der Patentnutzer dann eingehen müsse. Was kartellrechtlich zulässig ist, könnte anhand der üblichen, unterstellten maßen unter Marktbedingungen zu Stande gekommenen Lizenzsätze beurteilt werden<sup>739</sup>.

Schwierig zu beurteilen sind zudem Konstellationen, in denen nicht lediglich eines, sondern eine Vielzahl von Schutzrechten über einen Standard zu lizenzieren sind. Verkompliziert wird die Situation in Fällen, bei denen zunächst lediglich ein einziges Patent in Streit steht, den Parteien aber das Bestehen weiterer standardessentieller Schutzrechte bereits bekannt und weitere

---

<sup>734</sup> So auch ausdrücklich Generalanwalt Wathelet in Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 95; Gleiches dürfte gelten, wenn der Lizenzsucher eine Rückzahlungsklausel für den Fall der Nichtverletzung oder mangelnden Rechtsbeständigkeit in das Angebot aufnehmen möchte. Reimann/Hahn, in: FS von Meibom, S. 373, 384, die sich für den Fall der Nichtverletzung vorsichtig für die Zulässigkeit einer solchen Klausel aussprechen, da eine allgemeine Risikoverteilung zu Lasten des Beklagten zweifelhaft sei. Differenzierend, aber mit gleichem Ergebnis gelte dies auch für Fälle der Nichtigkeit, wobei auf die zu bereicherungsrechtlichen Rückzahlungsansprüchen für die Zeit nach Vernichtung des Patents verwiesen wird.

<sup>735</sup> LG Mannheim, Urt. v. 2.5.2012, 2 O 240/11 und 2 O 376/11 – Dekodierverfahren.

<sup>736</sup> NzKart 2013, 87, 90.

<sup>737</sup> Ablehnend auch Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 50 f.

<sup>738</sup> GRUR 2012, 686, 691.

<sup>739</sup> Körber (2013), S. 121 f.

Streitigkeiten daher antizipiert werden. Dem wurde in der Praxis mit Vertragsanpassungsklauseln begegnet, welche für den Fall mehrere verletzter Schutzrechte eine Gebührenanpassung nach unten vorsehen<sup>740</sup>.

Zutreffend ist, dass die Gesamtbelastung durch Lizenzgebühren für einen Standard nicht durch ihre Anhäufung unangemessen werden darf. Bedenklich erscheint es aber, dem einzelnen Patentinhaber durch eine Vertragsanpassungsklausel aufzuerlegen, eine solche Entwicklung bereits vorwegzunehmen. Hierfür spricht, dass zum Zeitpunkt des Vertragsangebotes eine missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung noch gar nicht feststeht<sup>741</sup>, da diese sich ja im Zweifel erst aus den Einzelheiten des Angebotes ergibt.

### *(3) Zwang zur Portfoliolizenz*

Bei komplexen technischen Standards ist es nicht selten, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patents mehrere seiner Technologien in den Standard eingebracht hat. Möglicherweise wird der Anspruch auf Unterlassung aber nur auf eines der Schutzrechte gestützt. In diesen Fällen stellt sich die Frage, ob die Parteien verlangen können, entweder über eine Lizenz an dem gesamten Portfolio oder lediglich an einzelnen Schutzrechten zu kontrahieren. Die Interessenlage kann dabei vielfältig sein: Wird vom Patentnutzer ausgegangen, kann einerseits ein Interesse daran bestehen, sich lediglich für ein einzelnes Schutzrecht eine Lizenz einräumen zu lassen. Dies könnte in den sicherlich insgesamt niedrigeren Lizenzgebühren begründet liegen oder aber in dem Versuch, die Nutzung weiterer Technologien des Schutzrechtsinhabers zu verschleiern und es auf weitere Verfahren ankommen zu lassen. Der Lizenzgeber hätte in diesem Fall ein starkes Interesse an der Vergabe einer Portfoliolizenz: Es würden weitere Rechtsstreitigkeiten vermieden und die Nutzung der standardrelevanten Technologien umfassend abgegolten. Andererseits sind auch Umstände denkbar, in denen der Patentnutzer gerade darauf abzielt, weitere Technologien des Schutzrechtsinhabers lizenziert zu bekommen, beispielsweise, wenn es sich um zwar nicht standardessentielle, aber standard-relevante Patente bzw. eine auf dem Standard aufsetzende Technologie handelt.

Einigkeit besteht darin, dass ein Schutzrechtsinhaber dann auf der Vergabe einer Portfoliolizenz bestehen darf, wenn das Angebot einer Einzellizenz darauf hindeutet, dass sich der Verletzer in Bezug auf die übrigen betroffenen Rechte gegenüber dem Lizenzgeber nicht rechtstreu verhalten will<sup>742</sup>. Dies gelte allerdings nur, wenn das Portfolio ausschließlich aus standardessentiellen Patenten besteht und wird damit begründet, dass weder der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand noch die FRAND-Erklärung die Lizenzierung von nicht essentiellen Patenten gebietet<sup>743</sup>.

---

<sup>740</sup> Kritisch T. Müller, GRUR 2012, 686.

<sup>741</sup> T. Müller, GRUR 2012, 686, 688 f.

<sup>742</sup> So auch LG Mannheim, Beschl. v. 27.05.2011, 7 O 65/10, Ziff. II.3.c).bb)(1).

<sup>743</sup> Körber, NZKart 2013, 87, 91, der insofern der Ansicht des LG Mannheim, Beschl. v. 27.5.2011, 7 O 65/10, zustimmt; differenzierend T. Müller, GRUR 2012, 686, 689, der auf Art. 102 lit d AEUV bzw. § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 GWB verweist, wonach eine Kopplung nicht per se missbräuchlich und die Verbindung mehrerer Schutzrechte desselben Standards erlaubt sein muss. Das Risiko, das auch nicht essentielle Patente mit lizenziert werden, werde „regelmäßig über die Höhe der Lizenzgebühren ausgeglichen, die nicht linear zu der Anzahl der lizenzierten Schutzrechte ansteigen.“; Heusch, GRUR 2014, 745, 749 weist zudem darauf hin, dass der BGH ja mit den in Orange Book aufgestellten Kriterien gerade eine reale Verhandlungssituation nachempfinden will,

Hier stellt sich zudem das Problem der kartellrechtswidrigen Kopplung<sup>744</sup>. Art. 101 Abs. 1 lit e) AEUV verbietet die „an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen“. Bei mehreren Schutzrechten eines Standards wird man die geforderte Nähe zum eigentlichen Vertragsgegenstand – dem streitbefangenen Patent – annehmen können. Schutzrechte, die nicht im selben Standard enthalten sind, mögen zwar eine Ergänzung zur standardisierten Lehre darstellen. Sofern sie aber nicht zwingend verwirklicht werden müssen, um einen Standard umzusetzen, fehlt es der Standardessentialität und damit an der nötigen sachlichen Verbindung zum Vertragsgegenstand.

Ebenso spricht gegen die Zulässigkeit einer Verpflichtung zur Portfoliolizenz die fehlende Möglichkeit des Patentnutzers, die Werthaltigkeit der angebotenen Schutzrechte zu prüfen<sup>745</sup> und sich ein Bild davon zu machen, ob eine Lizenzierung im Rahmen des geplanten Anwendungsbereiches notwendig oder sinnvoll wäre. Entsprechend ist die Verpflichtung zur Portfoliolizenz nur dann zulässig, wenn sie sich auf als standardrelevant gegenüber der Normungsorganisation deklarierte Schutzrechte bezieht. Diese Lösung bringt nicht nur einen gerechten Interessenausgleich mit sich, sondern erhöht auch den Anreiz für Schutzrechtsinhaber, die relevanten Rechte im Standardisierungsprozess zu deklarieren.

Unbenommen bleibt dabei die Möglichkeit zur Kreuzlizenzierung: Verfügt der Patentnutzer seinerseits über Schutzrechte in demselben Standard, so kann der Rechtsinhaber verlangen, im Gegenzug Kreuzlizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erhalten. Die Grenzen des kartellrechtlich zulässigen sind dagegen auch in diesem Fall überschritten, wenn der Patentinhaber vom Patentnutzer Kreuzlizenzen an Schutzrechten fordert, die nicht standardessentiell sind<sup>746</sup>.

#### *(4) Verpflichtung, eine über die nationalen Grenzen hinausgehende Lizenz zu nehmen*

Sehr ähnlich wie die Frage nach den Portfoliolizenzen ist die Problematik der über die nationalen Grenzen hinausgehenden Lizenzen gelagert. T. Müller<sup>747</sup> sieht es als unzumutbar an, bei in mehreren europäischen Ländern bestehendem Patentschutz lediglich eine Einzellizenz zum kartellrechtlich geforderten Verhalten zu machen, da hierdurch der Rechtsstreit nur verlagert würde<sup>748</sup>. Die Vergabe von Bündellizenzen desselben Schutzrechts sei auch „üblich“ im Sinne der Orange Book Rechtsprechung des BGH. Reimann/Hahn<sup>749</sup> sehen indes das Argument der mangelnden Zumutbarkeit der einzelnen Rechtsverfolgung als nicht stichhaltig an<sup>750</sup>. Das Pa-

---

diese aber jedenfalls bei mehreren standardessentiellen Patenten in der Hand des Schutzrechtsinhabers das gesamte Portfolio umfassen.

<sup>744</sup> T. Müller, GRUR 2012, 686, 689.

<sup>745</sup> Reimann/Hahn, in: FS von Meibom, S. 373, 382.

<sup>746</sup> Körber, NZKart 2013, 87, 91, unter Verweis auf LG Düsseldorf, Urt. v. 13.2.2007, 4 a O 124/05 Rn. 64 (juris) – GSM-Standard.

<sup>747</sup> GRUR 2012, 686

<sup>748</sup> T. Müller, GRUR 2012, 686, 690; so auch Jaestedt, GRUR 2009, 801, 804.

<sup>749</sup> Reimann/Hahn, in: FS von Meibom, S. 373, 382.

<sup>750</sup> Reimann/Hahn, in: FS von Meibom, S. 373, 382.

tent sei über das Territorialitätsprinzip gerade in seiner national begrenzten Wirkung gekennzeichnet, so dass die Notwendigkeit der einzelnen Verfolgung zwingend aus diesem Grundsatz folge. Dieses Argument kann die Berechtigung einer umfassenden Lizenz für andere Länder jedenfalls dann nicht in Frage stellen, wenn in den fraglichen Ländern der Standard ebenfalls Notwendige Zugangsvoraussetzung für den Vertrieb kompatibler Produkte darstellt und der Patentnutzer auch in diesen Ländern solche Produkte vertreiben möchte.

Bei einem international anerkannten Standard dürfte es keine Schwierigkeiten dabei geben, auch den Schutzzumfang der darin enthaltenen und dafür deklarierten Patente einheitlich zu definieren. Kennzeichen der Standardessentialität ist es gerade, dass eine (technische) Lehre unabhängig von territorialen Grenzen durch die Nutzer des Standards verwirklicht sein muss. Eine unterschiedliche Beurteilung der Patentnutzung in nationalstaatlich abgegrenzten Gebieten kann daher nur aus mit dem Tatbestand der Patentverletzung nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Gründen erfolgen. Auch hier greift das Argument der Besonderheit der Standardisierungssituation, da sie das Territorialitätsprinzip insoweit seiner Bedeutung beraubt.

#### *(5) Einbeziehung von Ansprüchen auf Schadensersatz in das Angebot*

Fraglich ist auch, ob Ansprüche auf Schadensersatz für vergangene Benutzungshandlungen bereits in das Angebot des Lizenzsuchers mit einbezogen werden müssen. Dies wird in der Literatur weitgehend abgelehnt<sup>751</sup>, in der Rechtsprechung aber teils bejaht<sup>752</sup>. Der pauschale Zwang, Schadensersatz zur erfolgreichen Geltendmachung der Zwangslizenz anzubieten, führe zu einer undifferenzierten Anerkennung der Pflicht, Schadensersatz zu leisten<sup>753</sup>, und zwar unabhängig davon, ob tatsächlich welcher geschuldet ist. Ein solcher Zwang würde diejenigen Fälle, in denen sich später die Nichtigkeit des Patentes herausstellt ebenso unberücksichtigt lassen wie diejenigen, in denen die Nutzung des streitgegenständlichen Patentes tatsächlich nicht stattgefunden hat und ein Anspruch auf Schadensersatz entsprechend gar nicht besteht<sup>754</sup>. Der Sinn der Orange Book Standard Rechtsprechung des BGH sei es aber gerade nicht, dem Patentnutzer seine prozessualen Rechte für einen Streit um Schadensersatzansprüche abzuschneiden und die Rechtsdurchsetzung für den Schutzrechtsinhaber zu erleichtern<sup>755</sup>.

Neben diesen inhaltlichen Aspekten wird insbesondere auch auf die unterschiedlichen Stoßrichtungen<sup>756</sup> von Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch hingewiesen. Es handle sich hierbei um verschiedene Rechtsinstrumente, von denen der Unterlassungsanspruch allein zukunfts-, der Schadensersatzanspruch vergangenheitsbezogen sei. Der Rechteinhaber entscheide selbst, welcher Anspruch geltend gemacht wird; tritt der Patentnutzer dem mit einem auf

---

<sup>751</sup> Reimann/Hahn, in: FS von Meibom, S. 373; Walz, GRUR-Int 2013, 718; Maume/Tapia, GRUR-Int 2010, 923; Körber (2013); a.A. Jaestedt, GRUR 2009, 801, der die Einbeziehung von nicht unverhältnismäßigen Ansprüchen auf Schadensersatz jedenfalls dann befürwortet, wenn der Patentinhaber dies fordert und sich der Anspruch auf die Höhe einer Lizenzanalogie nebst Zinsen beschränkt.

<sup>752</sup> LG Mannheim, Urt. v. 9.12.2011, 7 O 122/11, Rn. 88 (juris) – GPRS-Zwangslizenz, mit ausführlicher Begründung.

<sup>753</sup> Walz, GRUR Int 2013, 718, 726 f.

<sup>754</sup> Vgl. Walz, GRUR Int 2013, 718, 726 f.

<sup>755</sup> Körber (2013), S. 134.

<sup>756</sup> Reimann/Hahn, in: Festschrift von Meibom, S. 373, 381.



Zwangslizenz gerichteten Angebot entgegen, sei auch dieses zukunftsgerichtet<sup>757</sup>. Stehe in Streit, ob eine Patentverletzung überhaupt vorliegt, sei es zudem nicht nachvollziehbar, warum ein Patentnutzer sich erst der Rechtsauffassung des Patentinhabers anschließen sollte, um als rechtstreu und redlich zu gelten<sup>758</sup>. Es sei auch nicht widersprüchlich, kein Angebot auf Schadensersatzzahlung in das Lizenzersuchen mit aufzunehmen<sup>759</sup>: Der Lizenzsucher gebe ein Angebot im Wesentlichen aufgrund des ihm nach der Orange Book Standard Rechtsprechung obliegenden Zwanges ab und weil für die Zukunft ein rechts- und planungssicherer Zustand mit gültigem Lizenzvertrag angestrebt werde. Für in der Vergangenheit liegende Vorgänge sei damit nichts gesagt und müsse auch nicht zugestanden werden<sup>760</sup>. Auch kartellrechtlich sei der Zwangslizenz einwand zukunftsgerichtet, da hierdurch künftige und aktuelle Störungen des Wettbewerbs beseitigt werden sollen. Dies würde verfehlt, wenn die Störungsbeseitigung von der Anerkennung von Schadensersatzansprüchen abhängig gemacht würde<sup>761</sup> und werde auch von der Rechtsprechung des BGH, die ausdrücklich Schadensersatzansprüche vom Bestehen eines Unterlassungsanspruchs unberührt lässt, so anerkannt<sup>762</sup>. Entsprechend dürfte es sogar einen eigenen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn das marktbeherrschende Unternehmen nur bei Anerkennung von Schadensersatzansprüchen von seinen Unterlassungsforderungen abrücken würde<sup>763</sup>.

Neben dem „ob“ der Einbeziehung von Schadensersatzzahlungen für vergangene Nutzungshandlungen, wird auch die angemessene Art der Berechnung uneinheitlich beurteilt. Nicht klar ist, ob der im Rahmen des den Zwangslizenz einwand auslösenden Angebotes bezifferte Schadensersatz für vorangegangene Nutzungshandlungen anhand der drei im Immaterialgüterrecht anerkannten Berechnungsmethoden veranschlagt werden kann oder ob es vielmehr angemessen sei, in diesem Zusammenhang lediglich die Lizenzanalogie gelten zu lassen<sup>764</sup>. Begründet wird dies wiederum mit den Besonderheiten der Standardisierungssituation: Wurde die Beteiligung an einem Standardisierungsprozess als Vermarktungsform für die patentierte Technologie gewählt, ist das Schützenswerte Interesse des Patentinhabers ab diesem Zeitpunkt allein auf die Erzielung einer den FRAND-Grundsätzen entsprechenden Lizenzeinnahme beschränkt<sup>765</sup>.

---

<sup>757</sup> Körber (2013), S. 134.

<sup>758</sup> Körber (2013), S. 134.

<sup>759</sup> A.A. wohl LG Mannheim, Urt. v. 9.12.2011, 7 O 122/11 – GPRS-Zwangslizenz; ebenso T. Müller, Mitt 2012, 125, 126, der im Ergebnis aber die kartellrechtliche Wertung des Sachverhaltes bevorzugt, nach welcher das Vorverhalten des Geschädigten keinen Einfluss auf die Missbräuchlichkeit des Einsatzes von Marktmacht durch den Rechteinhaber haben kann.

<sup>760</sup> Körber (2013), S. 134.

<sup>761</sup> Körber (2013), S. 134.

<sup>762</sup> Reimann/Hahn, in: FS von Meibom, S. 373, 381.

<sup>763</sup> Körber (2013), S. 134.

<sup>764</sup> So Walz, GRUR-Int 2013, 718, 727; Körber (2013), S. 132; differenzierend T. Müller, Mitt. 2012, 125: Das missbräuchliche Verhalten beginne erst mit dem Zugang eines FRAND-Grundsätzen entsprechenden Angebotes an den Patentinhaber. Entsprechend beschränke sich auch die Verpflichtung, eine Lizenz lediglich zu FRAND-Konditionen zu nehmen, auf die Zeit nach dem Zugang des Angebotes. Würde das gleiche für die Zeit vor dem Angebot gelten, entfielen der Anreiz, sich überhaupt um eine Lizenz zu bemühen, anstatt ohne Einwilligung zu nutzen und die Entdeckung durch den Rechteinhaber abzuwarten.

<sup>765</sup> Körber (2013), S. 132, der zudem den Unrechtsgehalt der lizenzlosen Nutzung von standardessentiellen Patenten als gering einstuft. Angesichts der unübersichtlichen Zahl von Patenten, die in Standards enthalten sind, sei

*Kühnen*<sup>766</sup> führt zusätzlich an, dass die Weigerung der Lizenzerteilung sogar einen eigenen Schadensersatzanspruch des Patentinhabers gegenüber dem Nutzer aus §§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 102 AEUV (bzw. § 33 GWB) begründen würde und der Nutzer so gestellt werden müsste, wie er ohne den Kartellverstoß stünde. Dann würde ein wirksamer Lizenzvertrag bestehen, womit das gleiche Ergebnis – Zahlung in Höhe der Lizenzanalogie – erreicht wäre.

Diese Ansicht entspricht auch der allgemeinen, im Immaterialgüterrecht anerkannten Dogmatik zu den drei möglichen Methoden der Schadensberechnung<sup>767</sup>. Das Standardisierungsverfahren und die FRAND-Erklärung sollen es dem redlichen Lizenzsucher ermöglichen, schnell und zu zumutbaren Bedingungen Produkte auf einem Markt anbieten zu können. Der Lizenzgeber profitiert von der weiten Verbreitung seiner patentierten Technologie und nimmt es dafür in Kauf, gegebenenfalls geringere als die frei verhandelbaren Lizenzen auf dem Markt zu erzielen. Die objektive Erwartung des Patentinhabers konnte also nie dahingehen, das Schutzrecht mit mehr als FRAND-Sätzen verwerten zu können. Würde dem Lizenznehmer auferlegt, alle drei Schadensberechnungsmethoden mit in das Angebot aufzunehmen, würde dieses einerseits rein faktisch die Erstellung eines solchen Angebotes erschweren – der Lizenznehmer dürfte keinen Einblick in den tatsächlich entstandenen Schaden haben. Zudem würden so über den „Umweg“ der Zwangslizenz Ansprüche Gegenstand der Abrede, die einer gerichtlichen Kontrolle im laufenden Unterlassungsverfahren entzogen sind und daher besser unabhängig von den materiell- und prozessrechtlichen Voraussetzungen einer Schadensersatzklage in einem eigenen Verfahren durchgesetzt werden könnten<sup>768</sup>.

#### *(6) Unterwerfung des Lizenzsuchers unter die Zwangsvollstreckung*

Wird zugestanden, dass der Lizenzsucher auch bereits den Anspruch auf Schadensersatz für vergangene Benutzungshandlungen im Rahmen seines Angebotes anerkennen muss, stellt sich zudem die Frage, ob er sich insoweit auch im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO der Zwangsvollstreckung unterwerfen muss<sup>769</sup>.

Eine solche Forderung durch den Patentinhaber dürfte die Grenzen des kartellrechtlich zulässigen überschreiten. Die Voraussetzungen des in einer nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO errichteten Urkunde festgelegten, materiell rechtlichen Anspruchs lassen sich im Falle der Einleitung der

---

es kaum zumutbar, vor Aufnahme der Produktion die Lizenzierung zu fordern, wenn die Ziele offener Standards erreicht werden sollen; T. Müller, Mitt. 2012, 125, 126.

<sup>766</sup> Kühnen, in: FS für Tilmann, S. 513, 523. Nach heutiger Rechtslage würde sich ein Schadensersatzanspruch bereits aus § 31 GWB ergeben.

<sup>767</sup> Vgl. hierzu nur BGH, Urt. v. 2.2.1995, I ZR 16/93 – Objektive Schadensberechnung. Hiernach ist jedenfalls der Verletzerge Gewinn lediglich Maßstab für die Berechnung der Schadenshöhe, aber kein eigenständiger Schadensgrund. Eine Berechnung auf dieser Basis kommt demnach nicht in Betracht, wenn die Verletzungshandlung nicht zu einem tatsächlichen Gewinnabfluss beim Rechteinhaber geführt hat.

<sup>768</sup> So im Ergebnis auch Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923, 924, die jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies nur für den Fall gilt, in dem tatsächlich ein kartellrechtswidriges Verhalten des Patentinhabers vorliegt. Sollte dies nicht vorliegen, könne der Patentinhaber auf alle drei Varianten der Schadensberechnung zurückgreifen.

<sup>769</sup> Offen gelassen in OLG Karlsruhe, Beschl. v. 13.06.2012 – 6 U 136/11 – GPRS Zwangslizenz III; Wohl für die Zulässigkeit einer solchen Abrede Deichfuß, WuW 2012, 1156, 1159.

Zwangsvollstreckung nur nach den eingeschränkten Möglichkeiten der Vollstreckungsabwehrklage aus § 767 ZPO überprüfen. Nach § 767 Abs. 2 ZPO sind dabei aber alle Einwendungen gegen den Anspruch selbst präkludiert, die schon vor der Einigung im Sinne von 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO erhoben werden konnten. Das Nichtbestehen von Schadensersatzansprüchen kann aber in jedem Fall auch schon im Ursprungsverfahren geltend gemacht werden, wäre also kein im Zwangsvollstreckungsverfahren überprüfbarer Grund. Würde also die Unterwerfungserklärung zur Voraussetzung der Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwandes gemacht, wäre dem Patentnutzer eine weitere Rechtsschutzmöglichkeit zur Überprüfung der Berechtigung der Ansprüche auf Schadensersatz abgeschnitten. Darin liegt eine unbillige Benachteiligung.

#### c) Darlegungs- und Beweislast

Die deutschen Instanzgerichte haben, dem Ansatz des BGH folgend, die Beweislast für die Angemessenheit des Angebotes beim Lizenzsucher gesehen. Dies steht in Einklang mit der Annahme, der Lizenzsucher sei dafür verantwortlich, dem Patentinhaber ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu machen und wird entsprechend von denjenigen Autoren kritisiert, welche in Übereinstimmung mit der Ansicht der Europäischen Kommission und später dem EuGH die Initiativobliegenheit zum Angebot beim Patentinhaber verorten<sup>770</sup>. Begründet wird die Kritik mit der herkömmlichen Beweislastverteilung im europäischen Kartellrecht, die sich für Art. 102 AEUV nach Art. 2 S. 1 VO 1/2003 richtet. Diese Vorschrift folgt dem auch im deutschen Zivilrecht verankerten Grundsatz, dass jede Partei das für sie günstige zu beweisen hat<sup>771</sup>, die Beweislast für das Vorliegen eines Kartellverstößes im Parteienprozess also bei dem die Zwangslizenz einwendenden Patentnutzer liegt. Konkret bedeutet das den Beweis der Unternehmereigenschaft, der marktbeherrschenden Stellung auf den relevanten Märkten, den Missbrauch dieser Stellung und die Eignung zur Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten<sup>772</sup>. Rechtfertigungsgründe wie die fehlende Verhandlungsbereitschaft fallen nach dieser Lesart in die Beweislast desjenigen, der sich kartellrechtswidrig verhält, d.h. des Schutzrechtsinhabers<sup>773</sup>.

Diese Argumentation ist allerdings nicht ganz stichhaltig, da sie sich je nach Ausfüllung der verschiedenen Tatbestandsmerkmale ebenso für die Ansicht der Rechtsprechung verwenden ließe. Diese sieht nämlich die Frage nach der Angemessenheit als Teil des Vorwurfs der Missbräuchlichkeit des Handelns des Patentinhabers, da der Vorwurf nur erhoben werden kann, wenn das Angebot angemessen ist. Ob dieses Merkmal eher der objektiven Rechtfertigung zuzuordnen ist, lässt sich demnach nicht unanfechtbar aus dem Kanon der hergebrachten Lehrsätze beantworten und dürfte daher weniger eine Rechts- denn eine Wertungsfrage darstellen.

Als Kompromiss wird vorgeschlagen, zwar die Beweislast für die Angemessenheit beim Lizenzsucher zu belassen, dafür aber den inhaltlichen Maßstab niedriger anzusetzen und lediglich

---

<sup>770</sup> Hoppe-Jänisch, Mitt. 2013, 384, 388.

<sup>771</sup> K. Schmidt in Immenga/Mestmäcker, Art. 2 VO 1/2003 Rn. 9.

<sup>772</sup> K. Schmidt in Immenga/Mestmäcker, Art. 2 VO 1/2003 Rn. 30.

<sup>773</sup> Walz, GRUR-Int 2013, 718, 726; de Bronett, WuW 2009, 899, 904 f.; Hoppe-Jänisch, Mitt. 2013, 384, 385.

eine Evidenzkontrolle auf offensichtliche Unangemessenheit des Angebotes durch den Patentnutzer zu fordern<sup>774</sup>. Im Gegenzug steht es dem Inhaber des Schutzrechtes offen, die Angemessenheit eines – höheren – Gegenangebotes nachzuweisen, zu dessen Annahme der Patentnutzer wohl verpflichtet wäre.

Diese Lösung dürfte einen praktikablen Mittelweg darstellen. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass der Patentnutzer in aller Regel weniger Einblick in die branchenüblichen Lizenzsätze hat als der Schutzrechtsinhaber, nimmt aber andererseits auch den Nutzer des Standards in die Pflicht, sich aktiv an den Verhandlungen zu beteiligen. Allerdings ist auch hier fraglich, ob die Pflichtenzuschreibung an den Patentnutzer nicht anders beurteilt werden müsste, wenn eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde<sup>775</sup>, d.h. ob eine andere Wertung getroffen werden muss, wenn der Schutzrechtsinhaber von sich aus bereits einer Beschränkung der Lizenzhöhe zugestimmt hat.

#### d) Kriterium des vorgreiflich Vertragstreuen Verhaltens

Der BGH fordert in der Orange Book Standard, dass der Patentnutzer im Vorgriff auf den abzuschließenden Lizenzvertrag diejenigen Bedingungen für den Zeitraum der Nutzung einhält, die er unter dem geltenden Vertrag zu befolgen hätte<sup>776</sup>. Das bedeutet insbesondere die Zahlung angemessener Lizenzgebühren bzw. die Sicherstellung der Zahlung, die auch durch Hinterlegung erfolgen kann<sup>777</sup>. In der Instanzrechtsprechung<sup>778</sup> wurde das Kriterium des vertragstreuen Verhaltens zudem auf die Vorlage einer kompletten Rechnungslegung erweitert, die sich an den Vorgaben der Substantiierung des Ersatzes durch Lizenzanalogie orientiert.

Letzteres wird von *Heusch* als „überzogen“<sup>779</sup> angesehen, da es über die branchenüblichen Vereinbarungen zur Lizenzabrechnung hinausgehe. Diese bestünden regelmäßig lediglich aus sehr kurzen Aufführungen von Stückzahlen und Gesamtumsätzen, nicht aber ganze Kostenkalkulationen oder Gewinnmargen. Dies erkläre sich daraus, dass es sich bei den Kontrahierenden zu meist um Wettbewerber handle, die Informationen also unter die Geschäftsgeheimnisse fallen würden. Auch sei die Konsequenz nicht sachgerecht, da bereits das Fehlen eines Beleges das Angebot nicht mehr ausreichend qualifiziert werden könnte. In Bezug auf die Forderung nach Hinterlegung bestünden zudem praktische Probleme, da kein klassischer Fall der Hinterlegung

---

<sup>774</sup> Körber (2013), S. 121 f. Er spricht sich unter Berufung auf das Patentgericht Erster Instanz Den Haag, 14.3.2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 und 400385/HA ZA 11-2215, Tz. 4.37, dafür aus, bei mehreren in Verhandlung stehenden Patenten zunächst eine kartellrechtlich zulässige Gesamtgebühr zu bilden und aus deren numerisch-proportionaler Verteilung einen Richtwert zu ermitteln; Maume/Tapia, GRUR-Int 2010, 923, 925 sehen den Beweis darüber als ausreichend an, dass das Angebot marktüblichen Bedingungen entspricht oder dass die Kalkulation wirtschaftlich nachvollziehbar ist.

<sup>775</sup> Körber (2013), S. 122.

<sup>776</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06 = BGHZ 180, 312-323 – Orange Book Standard, 2. Leitsatz.

<sup>777</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 33 (juris) = BGHZ 180, 312-323 – Orange Book Standard

<sup>778</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4 b O 273/10, Rn. 231 (juris) und 274/10, Rn. 223 (juris) – UMTS-Mobilfunkstation; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.12.2012, 4a O 54/12, Rn. 189, (juris).

<sup>779</sup> Heusch, GRUR 2014, 745, 748.

gegeben sei und daher die notwendige Annahmeverfügung nach § 7 HintG schwer zu erlangen sein könne<sup>780</sup>.

Ullrich<sup>781</sup> hält es generell für verfehlt, dem Normanwender die Verantwortlichkeit für das Durchgreifen des Missbrauchseinwandes zuzuschieben, da so vorweggenommen würde, was durch das Erheben des Zwangslizenzeinwandes zu klären sei, nämlich ob das nicht zu Stande kommen eines Lizenzvertrags an der fehlenden Kooperationsbereitschaft des Schutzrechtsnutzers oder des –inhabers liegt. Der hierin zum Ausdruck kommende „Unclean Hands“-Gedanke gehe an der relevanten Fragestellung vorbei, zumal in die Abwägung der Interessen „wettbewerbliche Aspekte des Freiheitsschutzes und der Normzugänglichkeit“<sup>782</sup> gar nicht mit einbezogen würden.

Jestaedt<sup>783</sup> hält das Erfordernis des BGH, der Lizenzsucher müsse sich so verhalten, als ob bereits ein Lizenzvertrag bestünde und insbesondere auch bereits Lizenzgebühren hinterlegen, für grds. geeignet, redliche von unredlichen Beklagten abzugrenzen, d.h. solchen, die tatsächlich an einer Lizenznahme interessiert sind und solchen, die lediglich das Verfahren hinauszögern wollen. Allerdings sieht auch er es als kritisch an, den Zeitpunkt für den Beginn dieser Pflicht zu bestimmen und spricht sich dafür aus, bei Fehlen einer konkreten Zeitangabe im Angebot selbst auf den Zugang beim Patentinhaber abzustellen.

Problematisch dürfte an der Lösung des BGH aber insbesondere die bereits oben angesprochen Frage der Gebührenhöhe sein. Um durch eine hinreichende Hinterlegung den Zwangslizenzeinwand zu sichern, muss der Verletzer jedenfalls ungefähr die angemessene Höhe des zu zahlenden abschätzen können. Das dürfte aber je nach den Umständen schwierig zu bestimmen sein. Auch die Anforderung des vorgreiflich vertragstreuen Verhaltens ist daher nur praktikabel, wenn der Patentnutzer die Möglichkeit der Gebührenbestimmung hat. Die Rechtsprechung der Instanzgerichte sieht hier allerdings keine unbillige Benachteiligung des Lizenzsuchers, da dieser ohnehin mit der Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Lizenzierungsanspruches belastet sei<sup>784</sup>.

Möglicherweise ließe sich hier eine Kompromisslösung zu dem oben in puncto Initiative zum Angebot gesagten finden. Geht das Angebot vom Schutzrechtsinhaber aus und bewegt sich in einem als FRAND verhandlungsfähigen Rahmen, wäre jedenfalls eine Größenordnung für die Hinterlegung gegeben. Wird ein Betrag in entsprechender Höhe hinterlegt, bleibt dem Patentnutzer der Zwangslizenzeinwand erhalten und die Durchsetzung des Anspruchs auf Unterlassung ist dem Schutzrechtsinhaber verwehrt. Geht das Angebot vom Patentnutzer aus, muss es ausreichen, wenn es nicht evident unangemessen ist. Bei einer engeren Sichtweise wäre es faktisch dem Zufall überlassen, ob der Einwand der Zwangslizenz Erfolg haben und entsprechend die Erhebung der Unterlassungsklage als missbräuchlich angesehen werden kann.

---

<sup>780</sup> Heusch, GRUR 2014, 745, 748.

<sup>781</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 60.

<sup>782</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 60.

<sup>783</sup> GRUR 2009, 801, 803.

<sup>784</sup> So bspw. LG Düsseldorf, Urt. vom 11.12.2012, 4a O 54/12, Rn. 189 (juris).

### **c) Zwischenfazit**

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass jedenfalls die Ausgestaltung der durch den BGH aufgestellten Voraussetzungen durch die Instanzgerichte europarechtswidrig sein dürfte. Die aus der Tradition der Zugangsverweigerung argumentierte europäische Rechtslage sieht den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit bei dem Schutzrechtsinhaber, der durch die Durchsetzung des Schutzrechts in ungerechtfertigter Weise die Tätigkeit auf nachgelagerten Märkten erschwert. In der deutschen Rechtsprechung sind demgegenüber die Hürden für die Zulässigkeit des Zwangslizenzeinwandes faktisch derart hoch gezogen, dass eine erfolgreiche Geltendmachung durch den Patentnutzer nicht möglich ist.

## **4. Folgeprobleme**

Der Fokus der allgemeinen Diskussion um die Durchsetzung von Ansprüchen aus standard- und normessentiellen Patenten liegt auf den Unterlassungsansprüchen. Diese stellen zwar wegen ihrer gerade in Märkten mit schnellen Innovationszyklen einschneidenden Folgen die praktisch wichtigste Fallgruppe dar, werden aber in der Regel begleitet von Ansprüchen auf Schadensersatz für vergangene Nutzungshandlungen und ggf. sogar dem Anspruch auf Vernichtung der schutzrechtsverletzenden Erzeugnisse. Auch in Bezug auf diese Ansprüche stellen sich im Zusammenhang mit der Lösung über den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand einige Fragen, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

### **a) Anspruch auf Schadensersatz**

Ob auch die Durchsetzung von Ansprüchen auf Schadensersatz als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV angesehen werden kann, war bis zur Entscheidung des EuGH in Sachen Huawei/ZTE<sup>785</sup> ebenfalls ungeklärt. In der Literatur wurde hierzu teils vertreten, dass sich wegen der „Nähe zum Unterlassungsanspruch“ keine Unterschiede zum Anspruch aus § 139 Abs. 1 PatG ergeben würden<sup>786</sup>. Dagegen spricht neben der bereits dargestellten unterschiedlichen Ausrichtung der Ansprüche vor allem die Eingriffsintensität. Während der Schadensersatzanspruch einen Ausgleich für vergangene Nutzungshandlungen bei weiterlaufender Produktion bzw. Rechtsnutzung bietet, kann mittels des Anspruchs aus § 139 Abs. 1 PatG die Nutzung eines Schutzrechtes für die Zukunft untersagt werden. Letzteres bedeutet im Zweifel einen erheblich stärkeren Eingriff in den Geschäftsbetrieb des Patentnutzers als es die Zahlung von Schadensersatz täte, gerade wenn der Anspruch auf Unterlassung im Eilrechtsschutz durchgesetzt wird. Auch greift im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Schadensersatz die Argumentation zur Besonderheit von Standardisierungssituationen nur insoweit, als – wie oben dargestellt – der Patentinhaber auf die Höhe der nach FRAND-Grundsätzen beurteilten Lizenzanalogie verwiesen werden kann. Die Entscheidung, eine Technologie in einen Standard einzubringen, bedeutet keine Einwilligung in die unentgeltliche Nutzung<sup>787</sup>. Die FRAND-Erklärung soll insofern nicht nur potentiellen Lizenznehmern den einfachen Zugang, sondern auch dem

---

<sup>785</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard. Ausführlich dazu unten, S.120.

<sup>786</sup> So aber Hoppe-Jänisch, Mitt. 2013, 384, 386.

<sup>787</sup> Kühnen, in: Festschrift für Tilmann, S. 513, 515; Picht, GRUR-Int 2014, 1, 11.

Patentinhaber eine angemessene Vergütung garantieren. Eine Schadensersatzklage ist daher jedenfalls dann nicht als missbräuchlich im Sinne des Art. 102 AEUV einzustufen, wenn sie nicht offensichtlich nur erhoben wurde, um den Geschäftsbetrieb des Patentnutzers zu stören, d.h. wenn sie nicht offensichtlich unbegründet ist, beispielsweise weil eine Verletzung des Streitgegenständlichen Schutzrechtes offensichtlich nicht vorlag. Dies sieht auch der EuGH so. Die Erhebung einer Leistungsklage auf Zahlung von Schadensersatz hat in der Regel keinen direkten Einfluss darauf, ob „von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben“<sup>788</sup>. Daher ist ihre Erhebung in der Regel nicht rechtsmissbräuchlich und nicht nach denselben Maßstäben wie die einer Unterlassungsklage zu behandeln.

Nicht klar ist allerdings weiterhin der Zeitraum, binnen dessen der Schadensersatz berechnet werden kann. Die Entscheidung *Orange Book Standard* deutet darauf hin, dass der Vorwurf des Missbrauchs von Marktmacht nicht erst mit der Erhebung der Unterlassungsklage gemacht wird. Zur Begründung der Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage wird ausgeführt, dass sie lediglich dazu dienen soll, ein kartellrechtlich missbilligtes Verhalten durchzusetzen. Entsprechend kann nicht isoliert auf die Klageerhebung abgestellt werden, um den Anfangszeitpunkt des missbilligten Verhaltens zu definieren. Für den Anspruch auf Schadensersatz kann dies aber keine Rolle spielen. Versucht der Schutzrechtsinhaber nicht, den Patentnutzer von der Nutzung auszuschließen, kann ihm auch kein missbräuchliches Verhalten vorgeworfen werden, so dass der Schadensersatz für den gesamten Zeitraum der Nutzung zu berechnen ist. Der Höhe nach ist er auf diejenige einer FRAND-Lizenz beschränkt.

#### **b) Anspruch auf Vernichtung**

Noch nicht in der Rechtsprechung thematisiert wurde die Frage, ob derjenige, der aus einem Standardessentiellen Patent Unterlassung fordert, Vernichtung der verletzenden Ausführungsformen nach § 140a PatG verlangen kann oder ob auch hier die Klageerhebung zu versagen sein kann. Dem Tatbestand nach knüpft der § 140a Abs. 1 S. 1 PatG an § 139 Abs. 1 S. 1 PatG an und unterstellt den Anspruch auf Vernichtung der verletzenden Erzeugnisse bzw. der zu deren Herstellung dienenden Materialien und Geräte den gleichen Voraussetzungen wie den Anspruch auf Unterlassung<sup>789</sup>. Verschulden ist entsprechend trotz des einschneidenden Charakters des Anspruches nicht erforderlich, maßgeblich ist die über die bloße Herstellung des Zustandes vor der Patentverletzung hinausgehende Sicherung der Rechtsposition des Patentinhabers<sup>790</sup>. Liegt eine erwiesene Patentverletzung vor, ist die Vernichtung der in § 140a Abs. und Abs. 2 PatG genannten Gegenstände der Regelfall. Eine Ausnahme gilt allerdings unter den Voraussetzungen des den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit anordnenden § 140a Abs. 4 PatG. Nach der Gesetzesbegründung bestehen hiernach die Ansprüche des § 140a Abs. 1-3 PatG „nur, wenn die Maßnahmen geeignet und erforderlich sind, um die Rechtsverletzung zu beseitigen, und in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der

---

<sup>788</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 74.

<sup>789</sup> Mes, PatG, § 140a Rn. 3.

<sup>790</sup> Vgl. Mes, PatG, § 140a Rn. 1.

Rechtsverletzungen stehen.“<sup>791</sup> Ob dies der Fall ist, muss im Einzelfall durch eine Abwägung der beteiligten Interessen bestimmt werden<sup>792</sup>. Die Gesetzesbegründung zählt allerdings schon beispielhaft Fälle auf, in denen diese Abwägung zugunsten des Verletzers ausfallen könnte, darunter auch die missbräuchliche Rechtsausübung<sup>793</sup>. Im Gegensatz zu den oben dargestellten Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Beweislast, ist der Formulierung des § 140a Abs. 4 PatG als Ausnahmenvorschrift (Unverhältnismäßigkeit „im Einzelfall“) zu entnehmen, dass die Beweislast für die die Unverhältnismäßigkeit begründenden Umstände beim Patentnutzer liegt<sup>794</sup>.

Die Frage, ob der Patentinhaber auch bei Vorliegen der Voraussetzungen einer kartellrechtlichen Zwangslizenz die Vernichtung der verletzenden Ausführungsformen verlangen kann, wird in der Literatur<sup>795</sup> verneint, und zwar im Ergebnis unabhängig davon, ob die Missbräuchlichkeit des Verhaltens mit der Rechtsprechung erst ab der Vorlage eines angemessenen Angebotes durch den Lizenzsucher<sup>796</sup> oder schon ab dem Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme angenommen wird. Begründet wird das damit, dass mit dem Entfallen des Unterlassungsanspruchs auch der Anspruch auf Vernichtung entfalle<sup>797</sup>, d.h. ohne das auf die Verhältnismäßigkeitsregelung in § 140a Abs. 4 PatG Bezug genommen würde.

Tatsächlich sprechen die besseren Gründe dafür, dem Patentinhaber unabhängig von einem ggf. bestehenden Anspruch auf Unterlassung nicht auch den Vernichtungsanspruch zuzugestehen. Mehr noch als der in die Zukunft gerichteten Frage nach dem Unterlassen, berührt der Anspruch auf Vernichtung die Rechtsstellung des Nutzers zwischen der Ingebrauchnahme der patentierten, standardessentiellen Erfindung und dem Zeitpunkt, ab dem von einer der Parteien ein Angebot auf Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages unterbreitet wird. Grundlage der gesamten Dogmatik zur Zwangslizenz ist der Gedanke, dass dem Nutzer eines Standards die Nutzung erlaubt ist, soweit die qualitativ den FRAND-Bedingungen entsprechende Lizenz gezahlt wird. Dass dies zwingend dem Wesen der Standardisierung und Normung innewohnt, kann – wie gezeigt – schon aus Art. 101 Abs. 1 AEUV begründet werden. Die Vernichtung von lizenzlos hergestellten Produkten wäre daher jedenfalls in dem Fall unbillig, in dem der Nutzer redlich ist, d.h. sich dem Abschluss eines Lizenzvertrages nicht verschließt. Der Interessenausgleich für vergangene Nutzungshandlungen ist also sinnvoller über den Anspruch auf Schadensersatz als über den der Vernichtung zu lösen. Im Gegensatz zum Anspruch aus § 139 Abs. 1 PatG, der eine dem § 140a Abs. 4 PatG vergleichbare Regelung nicht kennt, ist dies auch unproblematisch unter § 140a Abs. 4 PatG subsumierbar.

---

<sup>791</sup> PMZ 2008, 274, 229 re.Sp. unten.

<sup>792</sup> Vgl. Mes, PatG, § 140a, Rn. 32.

<sup>793</sup> PMZ 1990, 173, 182 li. Sp. unten.

<sup>794</sup> Vgl. Mes, PatG, § 140a, Rn. 32 unter Verweis auf OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2007, 259 – Thermocycler.

<sup>795</sup> Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923, 924; Jestaedt, GRUR 2009, 801, 805; Deichfuß, WuW 2012, 1156, 1159.

<sup>796</sup> Jestaedt, GRUR 2009, 801, 805.

<sup>797</sup> Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923, 924; Jestaedt, GRUR 2009, 801, 805; Deichfuß, WuW 2012, 1156, 1159



Andererseits ist es auch denkbar, dass eine Einigung über einen Lizenzvertrag einmal nicht zu Stande kommt und dem Anspruch auf Unterlassung stattgegeben wird. Soll der Standard trotzdem weiterhin genutzt werden, d.h. eine Einigung nach Ablauf des Gerichtsverfahrens erstrebt werden, wäre als Kompromiss die Umwandlung des Anspruches auf Vernichtung in einen Anspruch auf Herausgabe an den Gerichtsvollzieher im Sinne von § 938 Abs. 2 ZPO vorzuschlagen. Die Verwahrung dauert so lange, bis eine Einigung über Ansprüche auf Schadensersatz erzielt wird. Diese Variante wird auch gewählt wenn der Anspruch aus § 140a Abs. 1 PatG im Eilverfahren durchgesetzt werden soll<sup>798</sup>.

## **5. Zwischenfazit**

Die deutsche Rechtsprechung zu standardbezogener Patentnutzung hat sich weitgehend unabhängig von der auf europäischer Ebene entwickelten Dogmatik zur Zugangsverweigerung herausgebildet. Das ist insofern nachvollziehbar, als – wie gezeigt – bei der Lizenzverweigerung eine andere objektive Interessenlage vorherrscht als bei der auf lizenzierte Nutzung gerichteten, standardbezogenen Patentnutzung. Eine Folge davon war, dass zwar auch die deutsche Rechtsprechung für den Schutzrechtsinhaber kartellrechtlich begründete Pflichten statuiert, den Schwerpunkt der Verantwortung für eine gerechte Problemlösung aber beim Lizenzsucher verortet. Dem lizenarlos Nutzenden wird entsprechend der Wertung des Patentgesetzes ein strenger Katalog von Verhaltensweisen auferlegt, welche die Redlichkeit belegen sollen. Dass der komplexen Interessenlage damit nicht genügend Rechnung getragen und die kartellrechtliche Wertung unterlaufen wird, zeigt auch die umfangreiche Literatur zu diesem Thema.

## **IV. Der Themenkomplex Huawei/ZTE vor den Europäischen Institutionen und deutschen Gerichten**

Insbesondere die Frage nach der Vereinbarkeit der deutschen Orange Book Standard Rechtsprechung mit dem Europarecht wurde, wie dargestellt, in der Literatur eingehend behandelt und führte auch in der Rechtsprechung zu weiteren Unsicherheiten im Umgang mit dieser Art von Verfahren. Die aufgeworfenen Zweifel führten letztlich dazu, dass das LG Düsseldorf die Frage nach der Berechtigung der Unterlassungsanspruchs aus einem standardessentiellen Patent dem EuGH zur Entscheidung vorlegte.

### **1. Das Verfahren Huawei/ZTE vor dem LG Düsseldorf**

In der Rechtssache Huawei/ZTE<sup>799</sup>, die dem LG Düsseldorf zur Entscheidung vorlag, knüpfte das Gericht ausdrücklich an die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs als missbräuchliches Verhalten an. Streitgegenständlich war die Nutzung eines Patents mit dem Titel „Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem“<sup>800</sup>, welches für den sog. Long Term Evolution (LTE) Standard unverzichtbar ist<sup>801</sup>. Im Unterschied zu den Entscheidungen Orange Book Standard und Standard-Spundfass hatte die

---

<sup>798</sup> Mes, PatG, § 140a, Rn. 14.

<sup>799</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12 – LTE-Standard.

<sup>800</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 3 (juris) – LTE-Standard.

<sup>801</sup> Der sog. Long Term Evolution-Standard wird ebenfalls vom dem Konsortium 3GPP normiert und ist eine Fortentwicklung des bisher verwendeten UMTS-Standards.

Patentinhaberin, das chinesische Unternehmen Huawei, sich gegenüber der Standardisierungsorganisation ETSI verpflichtet, an jedermann Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben. Die Beklagte – ein ebenfalls aus China stammendes Unternehmen – war in Vertrieb und Herstellung von telekommunikationstechnischen Geräten und Netzwerkausrüstungen tätig und bot Basisstationen an, in welchen auch die patentierte Technologie verbaut war. Seit November 2010 war zwischen den Parteien über die Zahlung von Lizenzgebühren sowie die Möglichkeit der Kreuzlizenzierung verhandelt worden. Zum Austausch konkreter Angebote war es nicht gekommen. Nachdem Huawei die Verhandlungen als gescheitert angesehen hatte, erhob das Unternehmen Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatzfeststellung. Die Beklagte verteidigte sich mit dem Einwand, dass die Klage angesichts der Verhandlungsbereitschaft auf Beklagtenseite den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bedeute und berief sich dabei maßgeblich auf die von der Europäischen Kommission in den Beschwerdemitteilungen in Sachen Samsung/Motorola geäußerte Rechtsauffassung.

Das Gericht erkannte einen entscheidungsrelevanten Widerspruch zwischen der Auffassung der Kommission und der Rechtsprechung des BGH<sup>802</sup>. Nach den vom BGH aufgestellten strengen Kriterien<sup>803</sup> wäre der Klage stattzugeben gewesen, da das Angebot zur Lizenzzahlung nur solche Produkte erfassten, bei denen eine Verletzung des Klagepatents festzustellen war; dadurch wäre es im Sinne der BGH-Rechtsprechung nicht mehr „unbedingt“ gewesen und hätte die Berechtigung der Unterlassungsklage nicht entfallen lassen. Auch fehlte es an der Voraussetzung des vorgreiflich vertragstreuen Verhaltens, da weder Lizenzgebühren hinterlegt oder gezahlt, noch über bereits erfolgte Nutzungshandlungen Rechenschaft abgelegt worden waren<sup>804</sup>.

Demgegenüber standen die Pressemitteilungen der Kommission in Sachen Motorola und Samsung<sup>805</sup>, in der dem Unternehmen Samsung Bedenken in Bezug auf die Erhebung von Unterlassungsklagen auf Basis standardessentieller Patente mitgeteilt worden waren. Nach der hierin zum Ausdruck gekommenen Ansicht wäre die Klage dagegen abzuweisen gewesen<sup>806</sup>, da nach der dortigen Auffassung die Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent dann als kartellrechtswidrig anzusehen war, wenn auf Seiten des Verletzers „Verhandlungsbereitschaft“ bestand. Beide von der Kommission aufgestellten Kriterien sah das Gericht als erfüllt an, da es sich nach den Erkenntnissen der Beweisaufnahme um ein standardessentielles Patent handelte und die Beklagte durchaus Verhandlungsbereitschaft bewiesen hatte, indem schriftliche, teils mit den Vorschlägen der Klägerin übereinstimmende Lizenzangebote vorgelegt worden waren<sup>807</sup>.

---

<sup>802</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 21 ff. (juris) – LTE-Standard; in diesen Fällen greift die Vorlagebefugnis aus Art. 267 Abs. 2 AEUV, vgl. Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267, Rn. 9.

<sup>803</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06 – Orange Book Standard.

<sup>804</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 33 f. (juris) – LTE-Standard.

<sup>805</sup> Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 21.12.2012, IP 12/1448 – Kartellrecht: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobilfunkmarkt.

<sup>806</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 35 f. (juris) – LTE-Standard.

<sup>807</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 36 (juris) – LTE-Standard.

Gegenständlich waren die folgenden Fragen:

*„1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der gegenüber einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz erklärt hat*

*Oder*

*Ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patents ein annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfüllt?*

*2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:*

*Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten oder muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen Lizenzvertrag abzuschließen?*

*3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist:*

*Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist?*

*4. sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls auch mittels Leistungen einer Sicherheit erfüllt werden?*

*5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadensersatz)?*<sup>808</sup>

In der ausführlich begründeten Entscheidung neigte das LG Düsseldorf der Auffassung zu, dass allein die Verhandlungsbereitschaft des Lizenzsuchers und das Vorliegen einer FRAND-Verpflichtung nicht als ausreichend angesehen werden könne, um die Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage anzunehmen<sup>809</sup>.

Dies wurde zunächst mit der Bedeutung von Patenten für die Innovationstätigkeit von Unternehmen und damit für den Wettbewerb begründet. Hervorgehoben wurde auch die positive Wirkung technischer Standardisierung, die einer Vielzahl von Marktteilnehmern den Zugang zu Produkten und Technologien erleichtern und damit die dem Wettbewerb zugeschriebenen positiven Auswirkungen auf die Verbraucherendpreise fördern soll<sup>810</sup>. Die Natur des Unterlassungsanspruchs als gesetzlich zugestandene Rechtsposition, die unabhängig von einem Verschulden des Anspruchsgegners den Kernbereich der durch das Immaterialgüterrecht verliehenen Benutzungsbefugnisse absichert, verbiete es zudem, einen Automatismus zwischen der Einstufung eines Schutzrechts als standardessentiell und dem Versagen der Rechtsdurchsetzung anzunehmen<sup>811</sup>. Zwar wird zugestanden, dass dem Inhaber eines standardessentiellen Patents eine starke Machtposition zukommt. Eine Schwächung des Patentinhabers bei gleichzeitiger Besserstellung des Lizenzsuchers gegenüber einem tatsächlichen Lizenznehmer könne allerdings zu einer ungleichen Verhandlungsposition führen, welche einem fairen Interessenausgleich nicht dienlich wäre<sup>812</sup>.

Das Gericht nahm auch zur Bedeutung der FRAND-Erklärung Stellung<sup>813</sup>. Unter Berufung auf die wohl herrschende Meinung der (Ober)Landesgerichtlichen Rechtsprechung<sup>814</sup> wurde die Erklärung gegenüber einer Standardisierungsorganisation, Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, als Ausdruck der Lizenzbereitschaft angesehen, an die sich der Erklärende gebunden fühlt. Ein positives Nutzungsrecht oder eine Verpflichtung zur Abgabe eines konkreten Angebotes könne sich daraus indes nicht ergeben. Es bliebe daher bei der Verpflichtung des Lizenzsuchers, auf den Schutzrechtsinhaber zuzugehen und das Verlangen nach einer Nutzungsberechtigung zu formulieren.

---

<sup>808</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12 – LTE-Standard.

<sup>809</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 37 (juris) – LTE-Standard.

<sup>810</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 38 (juris) – LTE-Standard.

<sup>811</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 39 f. (juris) – LTE-Standard.

<sup>812</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 42 ff. (juris) – LTE-Standard.

<sup>813</sup> LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013, 4b O 104/12, Rn. 49 (juris) – LTE-Standard.

<sup>814</sup> OLG Karlsruhe, Urt. v. 26.5.2010, 6 U 100/08 – MP3-Standard; LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4 b O 273/10 und 274/10 – UMTS-Mobilfunkstation; LG Düsseldorf, Urt. vom 11.12.2012 – 4a O 54/12; LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

## 2. Die Entscheidung des EuGH

Angesichts der auch auf europäischer Ebene erkannten hohen Praxisrelevanz der vorgelegten Fragen entschied der EuGH die vorgelegten Fragen verhältnismäßig zügig. Gleich zu Beginn der Entscheidung wurde festgestellt, dass sich die Entscheidung allein mit der Frage des Markt-machtmissbrauchs, nicht aber mit den Kriterien zum Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung auseinandersetzen würde<sup>815</sup>. Grund hierfür war, dass die marktbeherrschende Stellung im Ausgangsverfahren als unstreitig angesehen wurde. Der Gerichtshof stellte klar, dass die Erhebung von Unterlassungsklagen bei Verletzung des Schutzrechtes zu den rechtlich garantierten Eigenschaften eines Ausschließlichkeitsrechts gehöre und eine Einschränkung dieses Rechts nur unter außergewöhnlichen Umständen in Betracht käme<sup>816</sup>.

Im Unterschied zu „normalen“ Verletzungsverfahren, bei denen in der Regel die Möglichkeit der Umgehung einer patentierten Lösung bestehe, sei dies bei standardessentiellen Patenten nicht der Fall – die Eigenschaft als standardessentiell Sorge hier dafür, dass die Verwirklichung „unerlässlich“ zur Nutzung des Standards<sup>817</sup> und damit den Zugang zum Markt für standard-konforme Produkte von der Lizenz zur Nutzung des Rechtes abhängig sei<sup>818</sup>. Indes habe das Recht nur in die Norm aufgenommen werden können, weil der Inhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben habe. Dadurch würde „berechtigte Erwartungen“ potentieller Nutzer geweckt, den Zugang zur Norm unproblematisch erlangen zu können<sup>819</sup>. Große Bedeutung maß das Gericht der FRAND-Erklärung zu. Diese könne zwar nicht dazu dienen, die in Art. 17 Abs. 2, 47 der Charta der Grundrechte der EU verbrieften Rechte zur effektiven gerichtlichen Rechtsdurchsetzung auszuhöhlen; gleichwohl sei es durch das Vorliegen einer FRAND-Erklärung gerechtfertigt, den Schutzrechtsinhaber zur Beachtung verschiedener Anforderungen zu verpflichten<sup>820</sup>.

Daraus leitet der EuGH konkrete Handlungsanweisungen für den Schutzrechtsinhaber ab. So darf eine Unterlassungsklage auch bei bereits begonnener Nutzung nicht erhoben werden, ohne dass der Verletzer vorher angehört und ihm die Geltendmachung gerichtlicher Schritte angekündigt worden wäre<sup>821</sup>. Dabei sind genau anzugeben, um welches Schutzrecht es sich handelt und auf welche Weise dieses verletzt worden sein soll<sup>822</sup>. Der FRAND-Selbstverpflichtung müsse zudem dadurch nachgekommen werden, dass der Schutzrechtsinhaber dem verhandlungsbereiten, vermeintlichen Verletzter ein Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages

---

<sup>815</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 43.; Generalanwalt Wathelet hatte in seiner Stellungnahme noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Gleichsetzung von Standardessentialität mit der kartellrechtlichen Voraussetzung der marktbeherrschenden Stellung keinen Automatismus darstellen dürfe, sondern jeweils der genauen Prüfung im Einzelfall bedürfe, Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 53.

<sup>816</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 46 f., unter Berufung auf die Rechtsprechung in Volvo, Magill und IMS-Health.

<sup>817</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 49.

<sup>818</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 52.

<sup>819</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 54.

<sup>820</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 59.

<sup>821</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 60.

<sup>822</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 61.

machen muss, welches den FRAND-Grundsätzen genügt<sup>823</sup>. Der Verletzer müsse dagegen auf ein solches Angebot „mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben“<sup>824</sup> reagieren und keine „Verzögerungstaktik“<sup>825</sup> verfolgen. Wird das Angebot nicht angenommen, muss „innerhalb einer kurzen Frist“ und schriftlich ein Gegenangebot unterbreitet werden – anderenfalls könne sich der Verletzer nicht mehr auf die Missbräuchlichkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage berufen<sup>826</sup>. Was die vom BGH in Orange Book Standard geforderte Hinterlegung als antizipierte Vertragstreue angeht, wich der EuGH leicht von der Stellungnahme des Generalanwalts ab. Letzterer hatte eine Hinterlegung als Ausdruck der Ernsthaftigkeit der Lizenzbereitschaft nur dann als notwendig angesehen, wenn der Schutzrechtsinhaber dies fordert<sup>827</sup>. Der EuGH statuierte nun unter der Voraussetzung, dass ein standardessentielles Patent genutzt, das Gegenangebot des Verletzers aber abgelehnt wurde, eine Pflicht des Verletzers zur Leistung einer angemessenen Sicherheit nach den Gepflogenheiten der jeweiligen Branche<sup>828</sup>.

Ebenso wie der Generalanwalt betonte der EuGH aber die Berechtigung des Verletzers, die Lizenzzahlungen unter den Vorbehalt der Bestandskraft und Eigenschaft der Patente als standardessentiell zu stellen<sup>829</sup>. Dies folge daraus, dass die Normungsorganisationen eine derartige Prüfung nicht vornehmen würden, ein Interesse an dem Bestand nichtiger Schutzrechte aber ebenso wenig besteht wie an deren Durchsetzung und sei zudem Ausdruck der ja auch für den Verletzer geltenden Rechtsschutzgarantie<sup>830</sup>.

Zusammenfassend erklärte das Gericht die Erhebung einer Unterlassungsklage auf Basis eines standardessentiellen Patentes dann als zulässig, wenn der durch eine FRAND-Erklärung gebundene Inhaber

*- „zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben hat und*

---

<sup>823</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 63.

<sup>824</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 65.

<sup>825</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 65.

<sup>826</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 66.

<sup>827</sup> Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 93.

<sup>828</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 67.

<sup>829</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 69; Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 94.

<sup>830</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 69

*- dieser Patentverletzter, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und u.a. impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird“<sup>831</sup>.*

Nicht als missbräuchlich wurde zudem die Erhebung einer Klage auf Schadensersatz und Rechnungslegung angesehen, da hier die Auswirkungen auf den Markt nicht so einschneidend wie bei einem Unterlassungsanspruch seien<sup>832</sup>.

Mit dieser Entscheidung schwächte der EuGH die sehr patentnutzerfreundliche Haltung der Kommission ab und versuchte, einen „Mittelweg“<sup>833</sup> zwischen dieser und der strengen Sicht des BGH zu finden. Nichtsdestotrotz wurde die Angebotslast auf Seiten des Patentinhabers gesehen und damit gegenüber der Orange Book Standard Entscheidung die Stellung des Patentnutzers gestärkt.

### **3. Zusammenfassung**

Das Vorlageverfahren in Sachen Huawei/ZTE brachte einige Klarheit in die durch das Orange Book Urteil aufgeworfenen Fragen und regelte insbesondere die Pflichtenverteilung zwischen Schutzrechtsinhaber und Patentnutzer neu. Mit dem Urteil ist klar gestellt, dass die Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Nicht beantwortete wurde aber sowohl die Frage, ob diese Voraussetzungen gleichermaßen für Standards gelten sollen, bei denen zwar keine Normungsorganisation, aber ähnlich wie beim Orange Book ein Industriekonsortium die Standardisierungsbemühungen vorangetrieben hat und entsprechend keine FRAND-Erklärung vorliegen muss. Gleiches gilt für die Behandlung von Fällen des de facto Standards, bei denen die Vormachtstellung des Patentinhabers jedenfalls mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Überlegenheit seines Produktes zurückzuführen ist<sup>834</sup>. Die klare Trennung zwischen Klagen auf Schadensersatz und solchen auf Unterlassung ist aus kartellrechtlichem Blickwinkel sinnvoll: In der kartellrechtlichen Prüfung geht es um Auswirkungen auf den Markt. Hier sind Schadensersatzforderungen weit weniger einschneidend als die Forderung nach Unterlassung. Allerdings ist damit nicht beantwortet, welche Maßstäbe zu Grunde gelegt werden sollen, wenn eine Klage als Schadensersatzklage erhoben und sodann um einen Unterlassungsanspruch erweitert wird<sup>835</sup>.

Die Stellungnahme des Generalanwalts ließ zudem ausdrücklich offen, ob eine Lösung für die sich rund um standardessentielle Patente abspielenden Konflikte auch über andere rechtliche Instrumente als über das Kartellrecht gefunden werden könnten<sup>836</sup>. Dieser Hinweis ist insofern

---

<sup>831</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 71.

<sup>832</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 76; für eine genauere Argumentation siehe oben, S. 84.

<sup>833</sup> Dahm, K&R 2015, 647.

<sup>834</sup> Vgl. auch Hauck, NJW 2015, 2767, 2770.

<sup>835</sup> Hauck, NJW 2015, 2767, 2769. Dieser weist zudem darauf hin, dass die Lösung des EuGH das Geschäftsmodell von „Patentrollen“ nicht ausreichend adressiere, da diese häufig sofort den Weg über die Schadensersatzklage wählen und somit von den für den Unterlassungsanspruch geltenden Voraussetzungen nicht erfasst werden würden. Hierdurch sei die Praxistauglichkeit der in der Entscheidung aufgestellten Kriterien in Frage gestellt.

<sup>836</sup> Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 9.

interessant, als die Stellungnahme auch relativ ausführlich erläutert, dass und warum die Prüfung einer marktbeherrschenden Stellung durch den EuGH nicht vorgenommen wurde<sup>837</sup>.

Der EuGH entschied die Frage danach, ob Schutzrechtsinhaber oder Lizenzsucher eine größere Verantwortung bei dem Zustandekommen eines Lizenzvertrages zuzusprechen ist, klar zu Lasten des Schutzrechtsinhabers. Sahen die deutschen Gerichte im Wesentlichen die Gefahr eines „Hold-Out“ bzw. „Reverse patent hold up“<sup>838</sup>, also eines Ausnutzens der Durchsetzungsschwierigkeiten durch den Patentnutzer, nahmen die Europäischen Institutionen die Möglichkeit, der Patentinhaber könne einen „Hold Up“ verursachen, als das größere Problem wahr<sup>839</sup>. Allerdings wurde auch der Europäische Weg teils kritisch aufgenommen. So weisen *Hilty/Slowinski*<sup>840</sup> darauf hin, dass nun jedenfalls an den Nachweis der Lizenzbereitschaft des Patentnutzers höhere Anforderungen gestellt werden müssten. Sollte allein die Erklärung, man sei zum Abschluss eines Lizenzvertrages bereit – d.h. letztlich nicht mehr, als sich rechtmäßig zu verhalten – ausreichen, würde dies langfristig diejenigen belasten, die sich ernsthaft auf Lizenzverhandlungen einlassen und ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen würden. Dies könne letztlich auch zu Wettbewerbsverzerrung zu Lasten redlicher Lizenznehmer führen<sup>841</sup> und damit genau das Gegenteil davon bewirken, was durch die Lösung des EuGH angestrebt wird.

Allerdings ist der Herangehensweise des EuGH zuzugeben, dass sie den Wert einer offenen und allgemein zugänglichen Normung und Standardisierung anerkennt. Indem die Macht des Schutzrechtsinhabers eingeschränkt wird, dürfte es grundsätzlich leichter sein, eine Norm oder einen Standard zu implementieren und damit die Vorteile von Normung und Standardisierung umzusetzen.

## **V. Die deutsche Rechtsprechung nach Huawei/ZTE**

Nach der Vorlageentscheidung des LG Düsseldorf in Sachen Huawei/ZTE hatten die Instanzgerichte zum Teil ihre Entscheidungen in Prozessen, die standardessentielle Patente betreffen, ausgesetzt und auf die Zeit nach einer Entscheidung des EuGH verschoben. Die ersten hiernach ergangenen Urteile sind erkennbar von dem Versuch geprägt, die recht pragmatischen Vorgaben des EuGH umzusetzen und in konkrete Handlungsanweisungen für die beteiligten Parteien zu transformieren. Allerdings bereitet die Interpretation der EuGH-Rechtsprechung nach wie vor einige Schwierigkeiten in der Bestimmung dessen, was „kartellrechtlich geboten“ ist.

### **1. Erste Urteile des LG Düsseldorf und des LG Mannheim**

Die ersten Entscheidungen ergingen vor dem LG Düsseldorf in zwei Parallelverfahren. In den Verfahren ging es um Patentverletzungen standardessentieller Patente aus den ETSI Standards UMTS<sup>842</sup> und GPRS<sup>843</sup>, wobei die Verletzung der streitgegenständlichen Patente bejaht wurde.

---

<sup>837</sup> Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 53.

<sup>838</sup> Diese Terminologie verwenden auch die Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 42 sowie der EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 38.

<sup>839</sup> Hierzu auch Hilty/Slowinski, GRUR Int 2015, 781, 785.

<sup>840</sup> GRUR Int 2015, 781, 785.

<sup>841</sup> Hilty/Slowinski, GRUR Int 2015, 781, 785.

<sup>842</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14 (juris).

<sup>843</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 93/14 (juris).



Hauptgegenstand der Entscheidungen war vor allem die Frage, ob die EuGH-Rechtsprechung die Erhebung der Unterlassungsklage erlaubt.

Die Frage, ob die Schutzrechtsinhaber überhaupt eine marktbeherrschende Stellung einnehmen, wurde dabei offen gelassen, da jedenfalls ein Missbrauch einer solchen Stellung nicht festzustellen sei<sup>844</sup>. Das Gericht stellt die Vorgaben des EuGH schematisch zusammen<sup>845</sup> und gab den Parteien damit einen klaren Pflichtenkatalog auf<sup>846</sup>. Hiernach müsse zunächst der Inhaber des standardessentiellen Patents den Verletzer auf die Schutzrechte hinweisen. Sofern der Verletzer sich verhandlungsbereit zeigt, müsse der Schutzrechtsinhaber ihm ein konkretes schriftliches Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen vorlegen, auf das dann der Verletzer nach Treu und Glauben, insbesondere ohne ersichtliche Verzögerungstaktiken, reagieren müsse. Sofern der Verletzer mit dem Angebot des Schutzrechtsinhabers nicht einverstanden sei, müsse er binnen kurzer Zeit ein Gegenangebot machen, welches ebenfalls FRAND entspräche.

Ab diesem Schritt des Vorgehens interpretierte das LG die Vorgaben des EuGH dahingehend, dass – sofern ein Lizenzvertrag auf Basis des Angebotes des Verletzers nicht zu Stande kommt – ab diesem Zeitpunkt die Verpflichtung des Verletzers greife, über die Benutzung des Patents abzurechnen und für Zahlungen der Lizenzgebühren ebenso Sicherheit leisten wie für vergangene Nutzungen, also für möglicherweise bestehende Schadensersatzansprüche. Diese Verpflichtung greife zudem unabhängig davon, ob das erste Angebot des Schutzrechtsinhabers FRAND-Grundsätzen entsprochen habe<sup>847</sup>, da sonst der Verletzer den Zeitpunkt der Hinterlegung und Auskunft ständig durch neue Angebote hinauszögern könnte.

Da es in beiden Fällen trotz der Abgabe eines eigenen Angebotes an der nötigen Abrechnung und Sicherheitsleistung durch die Beklagte fehlte<sup>848</sup>, könne nicht angenommen werden, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt würde<sup>849</sup>, so dass der Unterlassungsanspruch nicht wegen des Missbrauchs von Marktmacht ausgeschlossen sei. Offen bleiben konnte danach auch, ob der Verletzer auf das Angebot des Schutzrechtsinhabers auch anders als durch die Abgabe eines Gegenangebotes reagieren könnte. Denn jedenfalls dann, wenn der Verletzer sich entscheidet, ein Gegenangebot zu machen, muss er sich daran halten und auf Basis dessen Sicherheit leisten<sup>850</sup>.

Mit der Frage, ob das Angebot des Schutzrechtsinhaber zwingend FRAND-Grundsätzen entsprechen müsse, um die Pflichten des Schutzrechtsinhabers auszulösen, setzte sich auch das LG

---

<sup>844</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14, Rn. 135 (juris); LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 93/14, Rn. 115 (juris).

<sup>845</sup> Ebenso LG Mannheim, Urt. v. 29.1.2016, 7 O 66/15, Rn. 52 f. (juris).

<sup>846</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14, Rn. 136 (juris).

<sup>847</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14, Rn. 156 (juris); LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 93/14, Rn. 135 (juris).

<sup>848</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14, Rn. 152 (juris); LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 93/14, Rn. 130 (juris).

<sup>849</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14, Rn. 151 (juris); LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 93/14, Rn. 130 (juris).

<sup>850</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 144/14, Rn. 150 (juris); LG Düsseldorf, Urt. v. 3.11.2015, 4a O 93/14, Rn. 128 f. (juris).

Mannheim<sup>851</sup> in mehreren Entscheidungen ausführlich auseinander. Dabei vertrat es ebenso wie das LG Düsseldorf die Ansicht, dass es nicht Sinn der Ausführungen des EuGH gewesen sein könne, ausschließlich ein exakt FRAND-entsprechendes Angebot zur Auslösung der Verpflichtungen des Verletzers zu machen<sup>852</sup>. Das folge bereits daraus, dass über die konkreten Inhalte dessen, was FRAND ist, in den meisten Fällen unterschiedliche Auffassungen bestehen würden; hier müsse es also ausreichen, wenn das Angebot des Schutzrechtsinhabers nicht evident jenseits der kartellrechtlich zulässigen Grenzen, d.h. offensichtlich nicht FRAND entsprechend, ausgestaltet sei<sup>853</sup>. Für diese Sicht wurde zudem angeführt, dass der Gerichtshof sonst keine Ausführungen dazu hätte machen müssen, das im Falle eines Dissens – also offenbar dem Regelfall, dass der Verletzer das Angebot des Schutzrechtsinhabers nicht für FRAND hält – die Parteien sich bspw. auf die Hinzuziehung eines Dritten zur Inhaltsbestimmung einigen könnten<sup>854</sup>. In keinem der vor dem LG Mannheim verhandelten Fälle griff der Kartellrechtseinwand letztlich durch. Zudem stellte auch das LG Mannheim ausdrücklich fest, dass die Versagung des Unterlassungsanspruchs nur unter außergewöhnlichen Umständen stattfinden könne und die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen des Kartellrechtseinwandes beim Verletzer zu liegen habe<sup>855</sup>. Die Entscheidungen des LG Mannheim sind alle noch nicht rechtskräftig<sup>856</sup>.

## **2. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 66/15, 15 U 66/15 und OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 65/15**

Eine hiervon abweichende Ansicht vertrat das OLG Düsseldorf, bei dem zu den genannten Verfahren des LG Düsseldorf die einstweilige Aussetzung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719, 707 ZPO beantragt worden war. Das OLG stellt fest, dass die Verletzungsfrage zwar rechtsfehlerfrei beantwortet worden war, die Auslegung der Vorgaben des EuGH aber nicht dessen Intention entspreche<sup>857</sup>. Anders als das LG sah das OLG die Pflichten des Lizenzsuchers nur dadurch ausgelöst, dass der Schutzrechtsinhaber ein FRAND-gemäßes Angebot unterbreite<sup>858</sup>. Das folge einerseits aus dem Wortlaut der EuGH Entscheidung, in der dem Schutzrechtsinhaber die Verpflichtung zum FRAND-konformen Angebot auferlegt werde und die Reaktion des Verletzers nur in Reaktion auf „dieses“ Angebot folgen müsse, andererseits auch aus den Prämissen, die in der Entscheidung aufgestellt würden. Hiernach sei die Abgabe eines FRAND-Angebotes durch den Schutzrechtsinhaber notwendige Voraussetzung dafür, dass ihm kein Vorwurf des Missbrauchs von Marktmacht gemacht werden könnte. Auf ein nicht FRAND-

---

<sup>851</sup> LG Mannheim, Urt. v. 29.1.2016, 7 O 66/15, Rn. 58 (juris), wobei es auch um ein für den ETSI Standard UMTS als essentiell deklariertes Patent ging. Ähnlich auch schon Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14, Rn. 208; Urt. v. 4.23.206, 7 O 96/14

<sup>852</sup> In diese Richtung auch schon LG Mannheim, Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14, Rn. 208, 223 (juris).

<sup>853</sup> LG Mannheim, Urt. v. 29.1.2016, 7 O 66/15, Rn. 58 (juris).

<sup>854</sup> LG Mannheim, Urt. v. 29.1.2016, 7 O 66/15, Rn. 58 (juris).

<sup>855</sup> LG Mannheim, Urt. v. 29.1.2016 – 7 O 66/15. Rn. 53 (juris); kritisch Hauck, GRUR Prax 2016, 58, der diese Verteilung nicht von der Intention des EuGH gedeckt sieht.

<sup>856</sup> Stand 5.7.2016.

<sup>857</sup> Hier kritisch auch Hauck, GRUR Prax 2016, 58.

<sup>858</sup> OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 66/15, 15 U 66/15, Rn. 20 ff. (juris); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 65/15, 15 U 65/15, Rn. 23 f. (juris).

konformes Angebot muss der Verletzer nicht reagieren<sup>859</sup>. Daher hatte der Antrag hinsichtlich des Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanspruchs Erfolg.

### **3. Beurteilung der neuen Rechtsprechung zum Unterlassungsanspruch**

Die ersten Entscheidungen zur Umsetzung der Grundsätze aus Huawei/ZTE zeigen, dass mit dem Urteil des Gerichtshofes längst nicht alle Fragen geklärt sind. Zwar scheint sich nun durchzusetzen, dass die Gerichte von den Parteien ein schematisches „Abarbeiten“ der vom EuGH formulierten Kriterien fordern. Schwierigkeiten bereitet dabei bisher insbesondere die Bestimmung der Frage, wann die Pflicht des Verletzers zur Auskunft und Sicherheitsleistung greifen. Sollte sich die Auffassung des OLG Düsseldorf durchsetzen und die Abgabe eines Gegenangebotes sowie der Nachweis des lizenzwilligen Verhaltens durch Sicherheitsleistung und Auskunftserteilung erst dann greifen, wenn bereits das Angebot des Schutzrechtsinhabers FRAND-Grundsätzen entspricht, würde das – wie vom LG Mannheim ausdrücklich befürchtet – dazu führen, dass den Gerichten die Bestimmung des Inhalts von FRAND überlassen würde. Sowohl der EuGH als auch der BGH hatten in ihren Entscheidungen versucht, eine Verhandlungslösung zu befördern, in dem die Verpflichtung zur Abgabe gegenseitiger Angebote überhaupt erst aufgestellt wurde. Entsprechend ist also dem LG Mannheim zuzugeben, dass dies einerseits den Verletzungsprozess überlasten und andererseits auch nicht zu sachgerechten Ergebnissen führen würde.

Daneben wurde lediglich in einem Verfahren das Bestehen einer marktbeherrschenden Stellung geprüft und mit der Begründung bejaht, dass ohne die Nutzung der Technologie eine Teilnahme am Markt für mobile Endgeräte nicht möglich sei<sup>860</sup>, die Marktbeherrschung sich also eher aus anderen Faktoren als der technischen Unumgebarkeit der Erfindung ergebe. Eine genaue Marktabgrenzung oder Berechnung von Marktanteilen findet nicht statt.

Daneben kann noch als bemerkenswert angeführt werden, dass jedenfalls das LG Düsseldorf eine Unterscheidung danach traf, ob ein Fall formaler Standardisierung oder eines de facto Standards vorliege<sup>861</sup>. Die Rechtsprechung des EuGH gelte nur für erstere, für letztere könne es bei den Kriterien des BGH aus Orange Book Standard bleiben<sup>862</sup>.

## **VI. Bewertung der kartellrechtlichen Lösung**

Die Anwendung des Kartellrechts auf die sich im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten stellenden Fragen begegnet grundsätzlichen Bedenken. Kernproblem dabei ist, dass in der Rechtsprechung und auch in großen Teilen der Literatur anscheinend stets davon ausgegangen wird, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patentes zugleich auch „marktbeherrschend“ im Sinne des Kartellrechts sei. Diese Annahme ist jedoch nicht generell und in jedem Fall zu treffen.

---

<sup>859</sup> OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 66/15, 15 U 66/15, Rn. 22 (juris); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.1.2016, I-15 U 65/15, 15 U 65/15, Rn. 25 (juris).

<sup>860</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 19.1.2016, 4b O 120/14, Rn. 341 ff. (juris).

<sup>861</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 19.1.2016, 4b O 120/14, Rn. 346 f. (juris).

<sup>862</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 19.1.2016, 4b O 120/14, Rn. 346 f. (juris).

## 1. Grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Lösung über Art. 102 AEUV

Für Bedenken sorgt insbesondere der Umgang der Gerichte mit den Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 102 AEUV.

### a) Marktabgrenzung

Grundlage der kartellrechtlichen Prüfung ist zunächst die Feststellung, dass das fragliche Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung innehat. Zentrales Element der Bestimmung der Marktmacht eines Schutzrechtsinhabers ist die Abgrenzung des relevanten Marktes. Diese dient vor allem der „möglichst präzise[n] Darstellung des disziplinierenden Wettbewerbsdrucks, dem das betrachtete Unternehmen unterliegt“<sup>863</sup> und legt damit die Grundlage für eine Einschätzung der Marktmacht. Die hergebrachte Methode der Marktabgrenzung, die auch für den Umgang mit Immaterialgüterrechten gilt<sup>864</sup>, fragt dabei nach der sachlichen, räumlichen und zeitlichen Dimension eines Marktes und ordnet so bestimmte wirtschaftliche Geschehnisse einem übergeordneten Kontext zu. Die Schnittmenge der drei genannten Bereiche bildet den „relevanten Markt“, der als Ausgangspunkt der kartellrechtlichen Verhaltenskontrolle dient. Das Kartellrecht ist dabei seiner Konstruktion nach auf Produktmärkte ausgerichtet<sup>865</sup>. Das ist deswegen problematisch, weil sich selbstständiges Markthandeln sich heutzutage nicht mehr nur auf dem Produktmarkt abspielt, sondern gerade in innovativen Wirtschaftszweigen analog der verschiedenen Stufen von Forschung und Entwicklung, Technologievermarktung und Produktion auch in verschiedene Marktstufen eingeteilt werden kann<sup>866</sup>. Die Ebene der Forschung und Entwicklung (F&E) ist dabei ebenso wenig auf ein konkretes Produkt bezogen wie die eigenständige Vermarktung gewerblicher Schutzrechte, sei es durch Verkauf, Lizenzierung oder andere Formen der Verwertung. Die Anerkennung dieser tatsächlichen Vorgänge drückt sich in rechtlicher Hinsicht beispielsweise in dem Abstellen auf Technologie- und Innovationsmärkte oder auch der Einbeziehung von potentielltem Wettbewerb in die Beurteilung der Substituierbarkeit aus<sup>867</sup>. Wie *Früh*<sup>868</sup> herausarbeitet, liegt darin auch nicht etwa eine Ausdehnung des kartellrechtlichen Anwendungsbereiches, da eine Beschränkung auf Produktmärkte dem Kartellrecht nicht immanent ist; vielmehr ist es eine Frage des Marktbegriffes, welcher Anwendungsbereich gewählt wird. *Früh* geht davon aus, dass ein Markt im Rechtssinne überall dort gesehen werden kann,

---

<sup>863</sup> Lamping (2010), Patentschutz, S. 156.

<sup>864</sup> Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B, Rn. 45.

<sup>865</sup> Früh (2012), S. 37 ff.; Als „Produktmarkt“ wird dabei der Markt für ein bestimmtes „Produkt“ auch solche Alternativen umfasst, die dem Ausgangsprodukt in sachlicher und räumlicher Hinsicht ähnlich sind. Mit einbezogen werden auch solche Produkte, die potentiell und ohne großen Aufwand auf den Markt für das Ausgangsprodukt hinzu kommen können, Früh (2012), S. 155 f.

<sup>866</sup> Das anerkennt auch die Europäische Kommission, die in den Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 261 vier verschiedene „Märkte“ identifiziert, auf denen sich Vereinbarungen über Normen auswirken können: Produkt und Dienstleistungsmärkte, auf die sich die Normen beziehen; Technologiewahl und getrennte Vermarktung von Rechten des geistigen Eigentums: Technologiemarkt; Markt für die Festsetzung von Normen, „wenn mehrere Normenorganisationen oder Vereinbarungen bestehen“. Daneben bestehen ggf. Auswirkung auf einen eigenen Markt für Prüfung und Zertifizierung.

<sup>867</sup> Früh (2012), S. 153.

<sup>868</sup> Früh (2012), S. 153.

wo Transaktionen stattfinden und entsprechend Wettbewerbswirkungen eintreten können<sup>869</sup>. Das ist auf vielen Ebenen eines innovativen Wertschöpfungsprozesses der Fall<sup>870</sup> und umfasst daher auch das, was in der europäischen Terminologie als „Technologiemarkt“<sup>871</sup> bezeichnet wird.

Für den Standardisierungskontext bedeutet dies, dass grundsätzlich auch der Umgang mit Schutzrechten per se einem kartellrechtlich relevanten Markt zugeordnet werden kann, ohne dass es dazu die Heranziehung eines benachbarten Produktmarktes zwingend bedürfte. Der Produktmarkt konstituiert sich aus einem Produkt und seinen aktuellen oder potentiellen Substituten. Der Technologiemarkt besteht „aus dem geistigen Eigentum, für das Lizenzen erteilt werden, und seinen nahen Substituten, d.h. anderen Technologien, die die Kunden stattdessen nutzen könnten“<sup>872</sup>. Andersherum gewendet betrifft das all diejenigen Technologien, Produkte oder Dienstleistungen, welche „die Ausübung von Marktmacht durch den Inhaber des lizenzierten Immaterialgutes massiv beschränken können“<sup>873</sup>. Ein Innovationsmarkt besteht dagegen aus „F&E-Aktivitäten hinsichtlich bestimmter neuer oder verbesserter Produkte oder Verfahren und den Substituten dieser F&E-Aktivitäten“<sup>874</sup>.

Dass der Technologiemarkt überhaupt der kartellrechtlichen Kontrolle unterworfen ist, ist dabei durchaus sinnvoll. Technologien sind selbstständig handelbar<sup>875</sup> und können einen erheblichen Einfluss auf das Bestehen wirtschaftlicher Macht haben<sup>876</sup> und zwar unabhängig davon, ob sie durch ein Immaterialgüterrecht geschützt sind oder schlicht Ausdruck einer überragenden Forschungs- und Entwicklungsleistung sind. Die wettbewerbsrechtliche Aufsicht über den Technologiemarkt kann sich auch auf den Produktmarkt günstig auswirken, indem ein breiteres Spektrum an Produkten mit insgesamt höherer Qualität verfügbar gemacht werden kann<sup>877</sup>. Zudem spricht auch die kartellrechtliche Aufsichtseffizienz für eine eigenständige Beurteilung des Technologiemarktes: eine genaue Beobachtung der dortigen Geschehnisse kann u.U. Rückschlüsse darauf zulassen, wie sich die Machtverhältnisse auf nachgelagerten Produktmärkten

---

<sup>869</sup> Früh (2012), S. 152.

<sup>870</sup> Früh (2012), S. 152, identifiziert dabei im Wesentlichen die Märkte der „Investition in F&E, der F&E-Aktivität, der Verwertung, des Vertriebs und des Verkaufs“.

<sup>871</sup> Früh (2012), S. 417, weist aber darauf hin, dass die europäischen Gerichte in den Leitentscheidungen zu den Immaterialgüterrechten keine eindeutigen Marktanalysen vorgenommen hätten. Stattdessen werde in der Tradition der Produktmarktkontrolle versucht, auf einen bestimmten Produktmarkt abzustellen und so über die Konstruktion von vor- und nachgelagerten Märkten zu einer Kontrolle der Technologiemärkte zu kommen. Dies sei aber unnötig, da es zu keinen präziseren Ergebnissen führe und teils sogar eine realistische Einschätzung der Gegebenheiten auf dem Technologiemarkt verhindere.

<sup>872</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 116.

<sup>873</sup> Früh (2012), S. 157.

<sup>874</sup> Früh (2012), S. 157. Für eine ausführliche Beschreibung weiterer Marktkonzepte in der Kartellrechtsprechung Früh (2012), S. 158 ff.

<sup>875</sup> Das betrifft insbesondere die über ein Schutzrecht kommodifizierten Immaterialgüterrechte, kann aber auch bspw. für Know How und Geschäftsgeheimnisse angenommen werden, die durch Geheimhaltungsvereinbarungen abgesichert werden und dadurch ähnlich lizenzierbar sind; vgl. zum Know How Schutz und dessen Rolle als „Stiefkind“ des Rechts am geistigen Eigentum Ann, GRUR 2007, 39.

<sup>876</sup> Früh (2012), S. 239.

<sup>877</sup> Früh (2012), S. 239, der dann von „unselbstständiger Technologiemarktanalyse“ spricht, wenn die Überwachung des Technologiemarktes zur Sicherung des Wettbewerbs auf dem Produktmarkt ausgeübt wird.

enzwickeln<sup>878</sup>. Der Plural ist hier bewusst gewählt, da gerade im Hochtechnologiebereich einzelnen Erfindungen oft mehrere Produktmärkte nachgelagert sind<sup>879</sup>. Die genaue Beobachtung verschiedener Technologiemarkte lässt daher möglicherweise Rückschlüsse auf spätere Marktmachtentwicklungen auf mehreren Produktmärkten zu. Zu beachten ist hier auch die zeitliche Differenz: Zwischen der Entwicklung einzelner Technologien und deren Verarbeitung in verschiedenen Produkten liegt in der Regel eine gewisse Zeitspanne, so dass die Entwicklung auf dem Technologiemarkt dem Produktmarkt in der Regel um einige Jahre voraus ist.

Allerdings begegnet die Abgrenzung des relevanten Technologiemarktes Schwierigkeiten. Als Analysewerkzeug zur Bestimmung des sachlich relevanten Marktes greifen die europäischen und nationalen Behörden auf das auch im allgemeinen Kartellrecht gebräuchliche Bedarfsmarktkonzept sowie auf den hypothetischen Monopoltest zurück. Dieses Vorgehen ist sowohl in den Horizontalleitlinien der Kommission<sup>880</sup> als auch in den TT-Leitlinien vorgesehen und wird von den entsprechenden GVOen in Bezug genommen, ist aber nicht ganz unkritisch und wird teils ganz grundsätzlich in Frage gestellt<sup>881</sup>. Maßgeblich ist dabei die Nachfragesubstituierbarkeit; allerdings bezieht die Kommission teils auch die Angebotssubstituierbarkeit mit in die Beurteilung ein, rechnet also alle diejenigen Produkte zum relevanten Markt hinzu, welche rasch und ohne spürbare Kosten von weiteren Anbietern ohne große Risiken ebenfalls angeboten werden können<sup>882</sup>. Allerdings fehlt es für den Technologiebereich an einem kohärenten Marktkonzept, so dass die Abgrenzung im Einzelfall schwierig ist<sup>883</sup>.

Normung und Standardisierung verfolgen letztlich ähnliche Ziele, wie sie dem Wettbewerb auf dem Technologiemarkt zugeschrieben werden, wenn auch mit einer anderen Herangehensweise: Der „normale“, d.h. konkurrenzgetriebene Wettbewerb, bei dem sich Technologien auf dem freien Markt behaupten müssen, wird gegen ein kollusives Zusammenwirken der Standardisierungsteilnehmer ausgetauscht, welche die beste verfügbare technische Lösung für ein bestimmtes Problem ermitteln sollen. Neben den hiermit verbundenen Vorteilen für Kompatibilität und Interoperabilität soll dies wie gezeigt auch dazu dienen, auf dem Produktmarkt die Qualität des Angebotes insgesamt zu erhöhen<sup>884</sup>. Insgesamt sorgt das System aber dafür, dass der Technologie“markt“ im Zusammenhang mit Normung und Standardisierung anderen Bedingungen als dem Prinzip von Angebot und Nachfrage gehorcht.

---

<sup>878</sup> Früh (2012), S. 240, der aber auch darauf hinweist, dass beim Ansetzen bei einem bestimmten Produktmarkt der Rückschluss auf den Technologiemarkt zu einer Verengung der Beurteilung führen kann, weil bei Blick „in die Vergangenheit“ ggf. andere, ebenfalls mit dem Produktmarkt verbundene Technologiemarkte außer Acht gelassen würden.

<sup>879</sup> Als Beispiel kann hier die Entwicklung in der digitalen Fotografie genannt werden, deren Innovationen nicht nur in herkömmlichen Kameras, sondern auch in Smartphones oder bei Laptops zum Einsatz kommt.

<sup>880</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 117.

<sup>881</sup> Kritisch zur Übertragung von Bedarfsmarktkonzept und hypothetischem Monopoltest auf den Technologiemarkt Früh (2012), S. 260 ff.; zur Kritik am Bedarfsmarktkonzept siehe den Überblick bei Früh (2012), S. 226 ff., oder die Zusammenstellung bei C. Müller (2007), S. 77 ff.; für eine Berücksichtigung der Angebotsumstellungsflexibilität über die Wirtschaftspläne der Unternehmen Säcker, ZWeR 2004, 1 ff.

<sup>882</sup> Früh (2012), S. 233.

<sup>883</sup> Früh (2012), S. 274.

<sup>884</sup> Früh (2012), S. 240, unter Hinweis auf Blind (2004), S. 19.

Dieser Umstand führt dazu, dass die auf Marktordnung ausgelegte Regelungen des Kartellrechts hier an ihre Grenzen stoßen und die am Bedarfsmarktkonzept orientierten Abgrenzungsmechanismen keine weiterführenden Anhaltspunkte bieten. Das beginnt damit, dass in Normungs- und Standardisierungsfällen bereits der Bezugspunkt der Frage nach der Austauschbarkeit nicht ganz klar ist. Sofern sich dieser auf den Standard als solchen bezieht, müsste danach gefragt werden, inwieweit für den relevanten geografischen Markt Substitute bestehen, wobei auch Faktoren wie die Laufzeit der Norm/des Standards, mögliche Konkurrenzstandards und potentielle Substitute ebenso wie Einschluss- und Netzwerkeffekte mit einbezogen werden müssten<sup>885</sup>. Die Frage nach dem Bedarfsmarktkonzept müsste dann lauten, ob standardkonforme Produkte gegen solche ohne Verwendung der standardisierten Technologie austauschbar wären. Das wiederum würde aber im Grunde bedeuten, gar nicht auf den Technologiemarkt an sich, sondern primär auf den Produktmarkt abzustellen.

Bezieht sich die Austauschbarkeit auf das Schutzrecht an sich, müsste nicht nur nach der faktischen Möglichkeit der Kompatibilität von Fremdtechnologien mit den übrigen im Standard enthaltenen Erfindungen gefragt werden, sondern auch nach Äquivalenten mit gleicher Wirkweise. Hierbei ist es nicht ausgeschlossen, dass verfügbare Substitute bestehen. Würden diese nicht mit einbezogen, läge es sehr nahe, den Markt allein auf den durch das Schutzrecht abgedeckten Bereich zu beziehen, auf dem dann dem Inhaber definitionsgemäß eine beherrschende Stellung zukäme.

Je nachdem, welcher Anknüpfungspunkt letztlich gewählt wird, hat dies naturgemäß einen starken Einfluss auf die Bestimmung des weiteren Kriteriums der marktbeherrschenden Stellung. Dabei ist nicht von der Hand zu weisen, dass die verschiedenen Schwerpunktsetzungen bei der Bestimmung des relevanten Marktes auch immer mit dem jeweils verfolgten Schutzzweck zusammenhängen<sup>886</sup>. Dieser dürfte im hier interessierenden Kontext insbesondere in der Verfügbarkeit der standardisierten Technologie liegen, was letztlich auch den kartellrechtlichen Vorgaben, die Art. 101 AEUV an Standardisierungsvorhaben macht, entspricht<sup>887</sup>. Eine genaue Marktabgrenzung, welche die hier beschriebenen Faktoren berücksichtigt, findet sich in den zur standardbezogenen Patentnutzung ergangenen Rechtsprechung, soweit ersichtlich, nicht.

## **b) Schwierigkeiten bei der Marktanteilsberechnung auf Technologiemarkten**

Ist der Markt einmal abgegrenzt, setzt die Anwendbarkeit des Kartellrechts voraus, dass dem betreffenden Unternehmen auf dem relevanten Markt eine beherrschende Stellung zukommt. Um dies zu bestimmen, werden neben anderen Faktoren insbesondere die Marktanteile herangezogen. In Bezug auf Marktanteile sind solche von über 75 % als besonders hoch eingestuft worden<sup>888</sup>, zwischen 40% und 75% besteht „regelmäßig eine beherrschende Stellung, wenn

---

<sup>885</sup> Picht, GRUR Int 2014, 1, 7.

<sup>886</sup> Geht es beispielsweise um Vertikalbeziehungen, wird der relevante Markt im Interesse der Vertragspartner des mit dem Missbrauchsvorwurf belasteten Unternehmens eher eng abgegrenzt werden; So zum Beispiel in Bezug auf den Einfluss von Kfz-Originalersatzteileherstellern auf den Reparaturmarkt Fuchs/Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, Art. 102 AEUV Rn. 46 m.w.N.

<sup>887</sup> Vgl. Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 279.

<sup>888</sup> Fuchs/Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, Art. 102 AEUV Rn. 90 m.w.N.

gleichzeitig weitere Faktoren vorliegen<sup>889</sup>. Bei Marktanteilen von unter 40 % ist eine beherrschende Stellung unwahrscheinlich, aber auch hier kommt es auf die weiteren Umstände des Einzelfalles, insbesondere den Abstand zu und die Anzahl von Mitbewerbern, an<sup>890</sup>. Das Vorgehen zur Marktanteilsberechnung auf Technologiemarkten ist für das europäische Recht einerseits in der Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO) selbst, andererseits in den Technologietransfer-Leitlinien und den Horizontal-Leitlinien niedergelegt<sup>891</sup>. Diese gelten zwar grundsätzlich für die Anwendung von Art. 101 AEUV, können aber zur Bestimmung der für die Beurteilung der Marktbeherrschung notwendigen Informationen herangezogen werden<sup>892</sup>. Wie die Marktanteile bei Immaterialgüterrechten berechnet werden können, ist ebenfalls in den Horizontalleitlinien angesprochen. Hier wird eine „mögliche Vorgehensweise darin [gesehen], die Marktanteile auf der Grundlage des Anteils jeder Technologie an der Gesamtheit der Lizenzeinnahmen zu berechnen, womit der Anteil der Technologien an dem Markt dargestellt wird, auf dem konkurrierende Technologien lizenziert werden“<sup>893</sup>. Allerdings weist die Kommission schon im nächsten Satz auf die Grenzen dieses Ansatzes hin: Angesichts der in der Regel nicht öffentlich verfügbaren Zahlen zu den Lizenzhöhen und verschiedenen Strategien zur Schutzrechtsvermarktung, die bspw. Kreuzlizenzen statt Gebührensicherungen beinhalten können, ist eine derartige Analyse kaum praktikabel<sup>894</sup>. Daher wird vorgeschlagen, „die Marktanteile auf dem Technologiemarkt anhand der Umsätze mit den Waren oder Dienstleistungen zu berechnen, die auf den nachgelagerten Produktmärkten die lizenzierte Technologie enthalten. Dabei werden sämtliche Umsätze auf dem relevanten Produktmarkt berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Produkt eine lizenzierte Technologie enthält oder nicht“<sup>895</sup>. Generell kann gegen das Marktanteilsmodell zur Bestimmung von Marktmacht vorgebracht werden, dass es insofern „zu wenig ökonomisch“<sup>896</sup> ist als es Effekte wie den vorhersehbaren Erfolg einer noch nicht eingeführten Technologie, der bei geringen Anteilen zu großer

---

<sup>889</sup> Fuchs/Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, Art. 102 AEUV Rn. 91 m.w.N.

<sup>890</sup> Vgl. hierzu Mestmäcker/Schweitzer, § 17 Rn. 39 ff.

<sup>891</sup> Früh (2012), S. 270.

<sup>892</sup> Das gilt im Wesentlichen für alle Bereiche des Kartellrechts. Allerdings können die Ergebnisse anders ausfallen, je nachdem ob der Prüfungshorizont sich auf die zukunftsbezogene Fusionskontrolle oder die Überprüfung vergangenen Verhaltens bezieht, vgl. Bekanntmachung der Kommission über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft, Abl. 97/C 372/03, Tz. 10 ff; für die Fusionskontrolle Immenga/Körber, in: Immenga/Mestmäcker, FKVO, Art. 2 Rn. 20.

<sup>893</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 125.

<sup>894</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 125.

<sup>895</sup> Horizontalleitlinien, ABl. 2011/C 11/01, Ziff. 125; das findet sich auch in den Leitlinien für den Technologietransfer. Im Anwendungsbereich der TT-GVO ist diese Vorgehensweise zwingend. „Dies ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung von Tz. 26 der TT-Leitlinien und für die zweite Alternative vorgebrachten Gründen, wohingegen ein erster Blick auf die Regelung den Eindruck erweckt, die erste Alternative sei – falls Angaben zu den Lizenzgebühren vorliegen – vorzugswürdig“, Früh (2012), S. 271; ders., S. 272, sieht allerdings in dieser Vorgehensweise „eine unreflektierte Umsetzung der Theorie der abgeleiteten Nachfrage auf das Verhältnis von Technologie- und Produktmarkt, die unweigerlich zu Fehleinschätzungen führt“, da es kein konstantes Kausalverhältnis von Technologie- und Produktmärkten gäbe und zudem ein Technologiemarkt mit mehreren Produktmärkten verknüpft sein könne, die dann alle in die Betrachtung mit einfließen müssten. Zur Kritik an der Einführung eines Marktanteilskriterium im Geltungsbereich der TT-GVO insgesamt Fuchs, in: Immenga/Mestmäcker, TT-GVO, Art. 3 Rn. 2 ff. m.w.N.

<sup>896</sup> Drexler, GRUR Int 2004, 717, 722.



Marktmacht führen kann, oder den umgekehrten Fall einer zwar weitgehend durchgesetzten, aber veralteten Lösung nicht abbilden kann<sup>897</sup>.

Für das hier interessierende Problem der marktbeherrschenden Stellung des Inhabers eines standardessentiellen Patenten ergeben sich zur Bestimmung der Marktanteile drei mögliche Ansatzpunkte, die jeweils mit dem vorher abgegrenzten Markt korrelieren. Wird der Markt auf den Anwendungsbereich des konkreten Schutzrechtes bestimmt, kommt der Erfindung ein Anteil von 100 % zu<sup>898</sup>. Stellt sich heraus, dass die Technologie innerhalb eines Standards durch weitere substituierbar ist, müsste nach dem Ansatz der Europäischen Kommission entweder der Anteil an der Gesamtheit der Lizenzen für die Erfindung und ihre Äquivalente bemessen werden oder die Berechnung anhand derjenigen Produkte vorgenommen werden, welche die Technologie und ihre Äquivalente verwenden. Hier zeigt sich aber eine weitere Schwierigkeit bei der Fokussierung allein auf das Schutzrecht: Allein dessen Standardrelevanz schließt nicht aus, dass die Technologie nicht auch in anderen, nicht standardgemäßen Produkten verbaut worden ist. Das Einbeziehen von Produkten, die nicht standardkonform sind, aber die Technologie verwenden, würde aber möglicherweise das Ergebnis zu den Marktanteilen zu Gunsten des Schutzrechtsinhabers verfälschen und keine Lösung für das konkrete Problem, welches sich ja im Standardisierungskontext abspielt, bieten.

Daher scheint es sinnvoller, bei der Bestimmung der Marktanteile auf die Verwendung des Standards an sich abzustellen. Hier wäre auch eine Orientierung am Produktmarkt relativ einfach vorzunehmen, da sich dieser im Zweifel auf die standardkonformen Erzeugnisse begrenzen ließe. Allerdings müsste der Marktanteil der Erfindung dann „doppelt“ herausgerechnet werden, nämlich zunächst nach ihrem Gewicht für die technische Funktionsfähigkeit des Standards und sodann für die Bedeutung des Standards innerhalb des relevanten Produktes; hier wäre wohl danach zu fragen, welchen Anteil der Standard an der Wertschöpfung für das Endgerät hat.

Entsprechend ist die Beurteilung der Marktanteile, die einer bestimmten standardrelevanten Erfindung zukommt, keineswegs so einfach, wie es einen die Lektüre mancher Entscheidungen aus diesem Bereich Glauben macht. Da die beiden bisher dargestellten Faktoren aber einen großen Einfluss auf die Bestimmung der Marktmacht des fraglichen Unternehmens ausüben und somit die Anwendbarkeit des Kartellrechts überhaupt determinieren, müssten diese Erwägungen auch im Patentverletzungsverfahren stärker mit einbezogen und präziser gehandhabt werden.

### **c) Weitere Kriterien zur Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung**

Im Gegensatz zum US-Amerikanischen Kartellrecht verbietet das europäische Recht nicht das Entstehen einer marktbeherrschenden Stellung, sondern setzt sie als subjektives Anwendungskriterium voraus<sup>899</sup>. Unternehmen, die über eine besondere Marktmacht verfügen, wird eine Mitverantwortung für das Funktionieren des Wettbewerbs als Ganzes auferlegt. Angesichts der

---

<sup>897</sup> Drexl, GRUR Int 2004, 717, 723.

<sup>898</sup> Früh (2012), S. 170, m.w.N.; Drexl, GRUR Int 2004, 717, 722 ff.

<sup>899</sup> Immenga/Mestmäcker/Fuchs/Möschel, Art. 102 AEUV Rn. 128.

Befürchtung, dass ein marktmächtiges Unternehmen allein aufgrund seiner hervorgehobenen Stellung die Chancen für Mitbewerber oder Teilnehmer von vor- oder nachgelagerten Märkten negativ beeinflussen könnte, gelten hier Beschränkungen für Verhaltensweisen, die bei einem weniger mächtigen Unternehmen unproblematisch durchgeführt werden können. Dies gilt uneingeschränkt auch für die Anwendung der kartellrechtlichen Vorschriften auf Immaterialgüterrechte. Einschlägig ist das Verbot des Missbrauchs von Marktmacht dann, wenn die durch das Ausschließlichkeitsrecht entstandene „Rechtsmacht“ sich auch in Marktmacht ausdrückt<sup>900</sup>. Das liegt darin begründet, dass dem Schutzrecht nach der oben dargestellten Sichtweise der verschiedenen Funktionen von Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht bereits eine positive wettbewerbliche Wirkung zugeschrieben wird; diese würde in Frage gestellt, wenn bereits die Inhaberschaft eines Schutzrechtes zur Marktbeherrschung führen würde<sup>901</sup>. Schutzrecht und Marktmacht können in solchen Fällen deckungsgleich sein, in denen die Nutzung des Schutzrechtes zwingende Voraussetzung für die Erfüllung rechtlicher oder technischer Verkehrsanforderungen ist<sup>902</sup>, gleichwertige Alternativen also von vorneherein nicht bestehen. Wie bereits oben angemerkt, steht die Bestimmung der marktbeherrschenden Stellung dabei immer in enger Wechselwirkung zur konkreten Abgrenzung des Marktes je enger der Markt definiert wird, desto eher wird das Vorhandensein einer beherrschenden Stellung und deren missbräuchlichen Ausnutzens auf diesem Markt anzunehmen sein<sup>903</sup>.

Ein Unternehmen hat nach gefestigter Rechtsprechung dann eine marktbeherrschende Stellung inne, wenn es die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt verhindern und sich auf diesem Markt in nennenswertem Umfang autonom, also ohne Rücksicht auf Mitbewerber oder Abnehmer verhalten kann<sup>904</sup>. Die indirekte Methode der Marktmachtberechnung aus Marktabgrenzung, Berechnung von Marktanteilen und Interpretation der Marktanteile unter Einbeziehung weiterer Faktoren, hat sich als pragmatische Übernahme der ökonomischen Theorie in das Recht und handhabbare Methode zur Ausfüllung dieser Unabhängigkeitsformel erwiesen. Versuche, Marktmacht durch Berechnung anhand verschiedener Formeln direkt zu ermitteln, scheitern bislang an ihrer praktischen Umsetzbarkeit<sup>905</sup>. Wie gezeigt, ist bei zu Grunde legen der hergebrachten Definition von Marktmacht aber je nach Bezugspunkt des abgegrenzten Marktes auch kritisch zu hinterfragen, welcher Grand an Unabhängigkeit dem einzelnen Schutzrechtsinhaber tatsächlich überhaupt zukommt. Hier ist auch mit einzubeziehen, dass jedenfalls die Teilnehmer formeller Normung bereits per se in ihrer

---

<sup>900</sup> Ullrich, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR A, Rn. 3.

<sup>901</sup> So Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B, Rn. 43.

<sup>902</sup> Ullrich/Heinemann, in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B, Rn. 49.

<sup>903</sup> Immenga/Mestmäcker/Fuchs/Möschel, Art. 102 AEUV Rn. 44 m.w.N., die „von einem normativ-funktionalen Zusammenhang sogar zwischen der Marktabgrenzung und dem potentiell missbräuchlichen Verhalten“ sprechen.

<sup>904</sup> St. Rspr. Seit EuGH, Urt. v. 13.2.1979, Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 38 – Hoffmann-La Roche; EuGH, Urt. v. 14.02.1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207, Ziff. 65 – United Brands.

<sup>905</sup> Früh (2012), S. 176, m.w.N. Das liegt vor allem darin begründet, dass die hierfür verwendeten Formeln zu viele Variablen enthalten, die in der Praxis nicht zuverlässig beziffert werden können. Beispiele für solche Faktoren sind die Grenzkosten in der Herstellung einzelner Produkte, Vergleichsmarktanalysen zur Ermittlung des unter vollkommenen Wettbewerbsbedingungen herrschenden Preises oder tatsächliche Preiselastizitäten.

Privatautonomie beschränkt sind. So wirken sich beispielsweise die Abgabe der FRAND-Erklärung, die Regularien der Standardisierungsorganisationen in Bezug auf den Umgang mit geistigem Eigentum und generell zur Konfliktlösung ebenso einschränkend aus wie die Erwartungen der anderen Teilnehmer und Implementierer. Hinzu kommt, dass bereits die Vorgaben des Art. 101 AEUV sich einschränkend auswirken und jede Abweichung von den durch das Kartellverbot gezogenen Grenzen der Folge der Nichtigkeit unterwerfen. Auch müsste bei genauer Betrachtung mit einbezogen werden, inwieweit die geplante Lebensdauer eines Standards sich auf den tatsächlichen Spielraum der Beteiligten auswirkt<sup>906</sup>. Entsprechend bereitet es bereits Schwierigkeiten, die Definition der Marktbeherrschung auf diese Fälle anzuwenden und den Inhabern standardessentieller Patente allein aufgrund dieser Eigenschaft die nötige Unabhängigkeit zu unterstellen. Die oben angesprochene Schwierigkeit bei der Bestimmung des relevanten Marktes sorgt zudem dafür, dass der Blick für die tatsächlichen Marktgegebenheiten verstellt und das Kriterium der Marktbeherrschung formal mit der Eigenschaft eines Schutzrechtes als standardessentiell gleichgesetzt wird. Das widerspricht aber nicht nur den eigentlichen Vorgaben der kartellrechtlichen Vorschriften, sondern verkürzt auch den Prüfungsumfang der entscheidenden Gerichte in erheblicher und ungerechtfertigter Weise.

#### **d) Bestimmung des missbräuchlichen Verhaltens**

Ebenfalls problematisch ist die Bestimmung des Verhaltens, welches als missbräuchlich angesehen werden soll. Nach dem Urteil des EuGH liegt in der Erhebung der Unterlassungsklage dann ein missbräuchliches Verhalten, wenn ein sich der Verletzer verhandlungsbereit zeigt. Wie schwierig die Ausfüllung dieses Begriffes in der Praxis ist, zeigt die oben dargestellte Instanzrechtsprechung. Neben dieser begrifflich sehr weit gefassten Vorgabe an den Lizenzsucher ist als weiterer Kritikpunkt anzumerken, dass damit der Bezugspunkt des Vorwurfs des Missbrauchs von Marktmacht stark vom Verhalten des Lizenzsuchers abhängig ist. Nach der grundsätzlichen Herangehensweise der Europäischen Kommission und der Gerichte handelt es sich „bei dem Begriff „missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung“ im Sinne von Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff[...], der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf dem der Grand an Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, die Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Grades an Wettbewerb oder die Entwicklung des Wettbewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern als denjenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Wirtschaftsteilnehmer“<sup>907</sup>. Für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit einer Unterlassungsklage kommt es nach der Rechtsprechung des EuGH aber allein auf das Verhalten des Patentnutzers an: Zeigt sich dieser Verhandlungsbereit und verhält sich gemäß den Prinzipien von Treu und Glauben, missbraucht der Inhaber des Schutzrechtes im Zweifel seine „Marktmacht“, wenn eine Unterlassungsklage erhoben wird. Wandelt sich das Verhalten des Patentnutzers zwischenzeitlich und lässt Verzögerungstaktiken erkennen, kann dem Schutzrechtsinhaber die-

---

<sup>906</sup> Picht, GRUR 2014, 1, 7.

<sup>907</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 45 m.w.N.

ser Vorwurf nicht mehr gemacht werden. Der Patentinhaber selbst hat in dieser Situation wenige Möglichkeiten, auf die Beurteilung seiner Handlungen Einfluss zu nehmen. Das ist allerdings schwierig mit der Anknüpfung des vorwerfbaren Fehlverhaltens beim Schutzrechtsinhaber zu vereinbaren, da ihm die Hoheit über diejenigen Handlungen, die zur Berechtigung des Vorwurfs führen, entzogen ist.

## **2. Unterschiedliche Interessenlage bei Lizenzverweigerungsfällen**

Die bisherige Dogmatik zum Umgang mit Immaterialgüterrechten in der europäischen Rechtsprechung betrifft das Kriterium der Missbräuchlichkeit des Verhaltens eines durch einen de-facto-Standard marktbeherrschend gewordenen Unternehmens, welches den Zugang zu bestimmten Informationen oder Nutzungsrechten verweigert<sup>908</sup>. Wie oben dargestellt, sind die Kriterien der europäischen Rechtsprechung aus Magill, IMS-Health und Microsoft vor diesem Hintergrund zu verstehen und als Instrument anzusehen, den zwangsweisen Zugang überhaupt erst zu eröffnen. Das ist im Standardisierungskontext und auch bei den hier interessierenden Fällen konsensualer Standardisierung aber in der Regel nicht nötig: die Teilnehmer haben im Gegensatz ein Interesse daran, ihre Technologien zu verbreiten, so dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht zur Absicherung der beherrschenden Stellung, sondern schlimmstenfalls zur Erzwingung des Abschlusses eines Lizenzvertrages eingesetzt wird.

Gegen die Lösung der im Rahmen standardessentieller Patente auftretenden Probleme über das Kartellrecht spricht zudem der zeitliche Faktor: Die Etablierung eines Standards kann sich über mehrere Jahre hinziehen; bis der Vorwurf der Missbräuchlichkeit eines Verhaltens erhoben wird, kann wiederum viel Zeit verstreichen, in der sich Marktbedingungen verfestigt haben und alternative Lösungsansätze vom Markt verschwunden sind. Diese „nachgelagerte“ kartellrechtliche Überprüfung des Missbrauchs von Marktmacht befördert das Herausbilden von Einzelfallentscheidungen und erschwert die Berechenbarkeit dessen, was zulässig ist und was nicht<sup>909</sup>. Dem Kartellrecht geht es aber „allein um Marktmacht, nicht um unlautere Praktiken im Wettbewerb“<sup>910</sup>.

## **3. Anwendung von Art. 101 AEUV**

Vereinzelte wird vertreten, dass Art. 102 AEUV zwar geeignet sei, um die „Extremfälle“<sup>911</sup> der standardbezogenen Patentnutzung zu erfassen, eine grundsätzliche Lösung sich aber viel eher über die konsequente Anwendung von Art. 101 AEUV finden ließe<sup>912</sup>. Dies folge vor allem

---

<sup>908</sup> Haedicke/Timmann/Buckow, S. 918 Rn. 215.

<sup>909</sup> In diese Richtung auch Dobler/Sattler, in: FS Canenbley, S. 139, 154.

<sup>910</sup> Godt (2007), S. 545.

<sup>911</sup> An dieser Stelle seien nur stichwortartig genannt: Patentreolle, Patenthinterhalte und treuwidriges Erschleichen von Schutzrechten.

<sup>912</sup> Barthelmeß/Gauß, WuW 2010, 626; in diese Richtung auch LG Mannheim, Beschl. v. 21.11.2014, 7 O 23/14; a.A. LG Düsseldorf, Urt. vom 11.12.2012 – 4a O 54/12 –, Rn. 204 ff. (juris).

daraus, dass der möglichst niedrigschwellige, sich an FRAND-Bedingungen orientierende Zugang zu technischen Standards nach den Leitlinien der Kommission<sup>913</sup> Voraussetzung für die Freistellung einer Vereinbarung über Normen sei. Verstößt der Inhaber eines standardessentiellen Patents dagegen, in dem er Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verweigert, verstoße er gegen Art. 101 AEUV, so dass sich der Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz schon aus dem Kartellverbot ergebe<sup>914</sup>. Die Anwendung von Art 101 AEUV habe gegenüber derjenigen von Art. 102 AEUV insbesondere den Vorteil, dass weder eine Marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers, noch das Vorliegen der zu den Fällen der Zugangsverweigerung zu Lizenzen an Immaterialgüterrechten entwickelten Kriterien nachgewiesen werden müsse, sondern es lediglich auf das Bestehen eines formellen Standards unter Beteiligung des Schutzrechtsinhabers und dessen Weigerung, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, ankomme<sup>915</sup>. Eine Standardisierungsvereinbarung sei nur dann nicht wettbewerbsbeschränkend, wenn der Zugang zu FRAND-Bedingungen gesichert sei, so dass bei Verweigerung einer solchen Lizenz unmittelbar das Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV greife<sup>916</sup>. Auf Rechtsfolgen-seite sei eine Lösung über Art. 101 AEUV auch gerechter, weil die Höhe der hieraus begründeten Zwangslizenzzahlung sich am FRAND-Maßstab, nicht an den lediglich die Grenze der Unangemessenheit festlegenden Art. 102 AEUV orientiere<sup>917</sup>.

Allerdings sehen auch *Barthelmeß/Gauß*<sup>918</sup> Schwierigkeiten bei der Herleitung der Zwangslizenz über Art. 101 Abs. 1 AEUV. So passe die eigentliche Rechtsfolge des Art. 101 Abs. 2 AEUV nicht, da die Nichtigkeit der Vereinbarung – d.h. der Entscheidung über die Zusammensetzung des Standards – nicht sachgerecht und kaum reversibel sei. Der Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz folge dann aber aus § 33 GWB<sup>919</sup>, da allein so die Beseitigung des kartellrechtswidrigen Zustandes herbeigeführt werden könne<sup>920</sup>. Ebenfalls als problematisch wird angesehen, dass das Kriterium der objektiven Rechtfertigung in Art. 101 AEUV abseits von Abs. 3 nicht angelegt sei<sup>921</sup>, die in der Rechtsprechung zu Art. 102 AEUV bestehende besondere Schutzwürdigkeit bei Bestehen von geistigem Eigentum nicht berücksichtigt werden könne. Die Rechtswidrigkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage folge dagegen direkt aus Sinn und Zweck der Zulässigkeit der Normung. Eine Klage auf Unterlassen trotz Vorliegens einer FRAND-Verpflichtung entziehe dem Standard seinem Nutzen, da Zugangsschwellen aufgebaut und die Kosten auch für die Endverbraucher erhöht wer-

---

<sup>913</sup> Mitteilungen der Kommission – Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, Abl. 2011 Nr. 2011/C 011/01

<sup>914</sup> *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 629.

<sup>915</sup> *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 630.

<sup>916</sup> *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 629.

<sup>917</sup> *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, S. 632, unter Verweis auf EuGH, Urt. v. 14.02.1978, Rs. 27/76, Slg. 1978, 207, Ziff. 250 – *United Brands*, wonach der Preis dann ausbeuterisch ist, wenn er in „keinem angemessenen Verhältnis zu dem wirtschaftlichen Wert der angemessenen Leistung steht“.

<sup>918</sup> So auch LG Mannheim, Beschl. v. 21.11.2014, 7 O 23/14, Rn. 38 (juris).

<sup>919</sup> So auch LG Mannheim, Beschl. v. 21.11.2014, 7 O 23/14, Rn. 38 (juris).

<sup>920</sup> *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 629.

<sup>921</sup> *Barthelmeß/Gauß*, WuW 2010, 626, 630.

den würden. Unter diesen Umständen wären die Kriterien einer Freistellung nicht mehr erfüllt<sup>922</sup>. Entsprechend sei die Erhebung einer Unterlassungsklage dann rechtswidrig, wenn der Patentnutzer grundsätzlich zum Abschluss eines Lizenzvertrages bereit und finanziell dazu in der Lage sei<sup>923</sup>. Der Patentinhaber sei in dieser Situation auf die Erhebung einer Leistungsklage auf Zahlung einer Lizenzgebühr und auf Zahlung von Schadensersatz beschränkt.

Diesem Ansatz ist zuzugeben, dass durch die wertungsmäßige Anknüpfung der Situation der Erhebung einer Unterlassungsklage an Art. 101 AEUV viele der sich bei der Anwendung von Art. 102 AEUV stellenden Schwierigkeiten umgehen ließen. Dazu gehören insbesondere der im Detail schwierige Nachweis der marktbeherrschenden Stellung und die starke Abhängigkeit des Missbrauchsvorwurfes von dem Verhalten des Patentnutzers. Der Fokus der Prüfung würde hierdurch wieder stärker auf das Verhalten des Patentinhabers gelenkt und die Verantwortung für das Zustandekommen eines Lizenzvertrages eher in seine Sphäre verlegt.

Die auch von den Befürwortern eines solchen Ansatzes genannten Schwierigkeiten bei der Anwendung sind aber dennoch beachtlich. So wäre das Ignorieren der Nichtigkeitsfolge des Art. 101 Abs. 2 AEUV zwar zweifelsohne sachgerecht, vom Wortlaut der Vorschrift aber nicht gedeckt. Bei konsequenter Anwendung würde aber die Nichtigkeitsfolge des Art. 101 AEUV die Erklärungen zur Mitgliedschaft in der Standardisierungsorganisation oder evt. den Standard selbst betreffen. Hier wäre es aber wenig zielführend, diesen als „nichtig“ zu bezeichnen. Die Macht eines Standards oder einer Norm folgt aus ihrer praktischen Relevanz und Anwendung, nicht aus ihrer rechtlichen Qualifikation als wirksam oder unwirksam. Daher vermag auch die Herangehensweise über Art. 101 AEUV die grundsätzlichen Zweifel bei der Anwendung des Kartellrechts auf den Unterlassungsanspruch aus standardessentiellen Patenten nicht vollständig zu negieren.

## VII. Fazit

Der Lösungsweg über das Kartellrecht bietet einige Vorteile. So ist der Ansatzpunkt des Marktmachtmissbrauchs grundsätzlich geeignet ist, sowohl Fallkonstellationen in de facto Standards als auch bei formalen Standards zu fassen<sup>924</sup> und diese auch europaweit einheitlich zu regeln<sup>925</sup>. Auch gehört es zu den Aufgaben des Kartell- und Wettbewerbsrechts, die Grenzen der Ausübung des Ausschließlichkeitsrechts „von außen“ zum Schutz der Ziele eines funktionierenden Wettbewerbs einzuschränken<sup>926</sup>. Allerdings findet sich auch bei Befürwortern dieser Lösung der Hinweis, dass eine Anwendung der zur Zugangsverweigerung entwickelten Kriterien auf

---

<sup>922</sup> Barthelmeß/Gauß, WuW 2010, 626, 634.

<sup>923</sup> Barthelmeß/Gauß, WuW 2010, 626, 634.

<sup>924</sup> So Picht, GRUR-Int 2014, 1, 5, der konstatiert, dass „andere Rechtsinstitute zwar einschlägig“ seien, aber „keine befriedigende Gesamtlösung für die Fallgruppe böten“ und daher das Wettbewerbsrecht die ihm zugewiesene „Garantie- und Wächterfunktion für den freien, dynamischen Wettbewerb“ wahrnehmen muss.

<sup>925</sup> Hilty/Slowinski, GRUR Int 2015, 781, 786.

<sup>926</sup> Godt (2007), S. 586: „Das Patentrecht entscheidet über Wettbewerbsbehinderungen durch Patentschutz, aber das Wettbewerbsrecht entscheidet über Wettbewerbsbehinderungen mittels Patentschutz“.

Standardisierungsfälle nur dann möglich ist, wenn die kartellrechtlichen Kriterien weit verstanden werden und eine „spezifische Ausformung“<sup>927</sup> erfahren. Wie gezeigt, führt diese zielorientierte Herangehensweise aber zu einer gewissen Beliebigkeit bei der Anwendung der kartellrechtlichen Vorschriften. Insbesondere die genaue Subsumtion unter das Kriterium der Marktbeherrschung findet nicht statt. Dabei wird der stets wiederholte Satz der europäischen Rechtsprechung, allein die Inhaberschaft eines Immaterialgüterrechts begründe keine marktbeherrschende Stellung, mit der Begründung relativiert, die Eigenschaft als standardessentiell begründe die außergewöhnlichen Umstände, die nach der dargestellten europäischen Rechtsprechung doch zu einem gegenteiligen Ergebnis führen würde. Diese Ansicht verkennt allerdings, dass die zu den Lizenzverweigerungsfällen entwickelte Dogmatik andere Interessen in Ausgleich bringen soll als die im Kontext von standardbezogener Patentnutzung auftretenden Konflikte.

Auch das Argument der internationalen Einheitlichkeit kann nicht lediglich auf das Kartellrecht bezogen werden. Die standardbezogene Patentnutzung ist kein auf Deutschland begrenztes Problem, sondern hat bereits in mehreren Mitgliedstaaten die Gerichte beschäftigt. Hier bietet die Lösung über das Kartellrecht den Vorteil, dass sie europaweite Anwendung findet und daher die für gesamteuropäische Rechtssicherheit wichtige Einheitlichkeit und Vorhersehbarkeit der Rechtsanwendung bietet. Der Patentgerichtsbarkeit fehlt dieser allgemeine Anspruch jedenfalls nach derzeitiger Rechtslage. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang aber, dass durch das in Planung befindliche Patent mit einheitlicher Wirkung und der damit einhergehenden vereinheitlichten Rechtsprechung auch die Patentrechtsdogmatik in Zukunft weitere Harmonisierungsschritte erleben dürfte. Hinzu kommt, dass die ökonomischen Begründungen des Patentschutzes durch die historisch gewachsene Internationalität des Themas ähnliche Wurzeln haben und ähnliche Argumente hervorbringen. Daher ist eine einheitliche europäische Herangehensweise an das hier interessierende Problem auch bei einer Lösung über das Patentrecht möglich.

Insgesamt lässt sich daher schließen, dass das Kartellrecht zwar einen pragmatischen Weg bietet und insbesondere zur Behandlung derjenigen Fälle dienen kann, in denen der Patentinhaber sich bereits im Standardisierungsverfahren<sup>928</sup> oder der späteren Vergabe von Lizenzen<sup>929</sup> unredlich verhalten hat. Diese dürften tatsächlich mit den bereits entwickelten Kriterien der Recht-

---

<sup>927</sup> Picht, GRUR-Int 2014, 1, 7 ff.

<sup>928</sup> Picht, GRUR-Int 2014, 1, 8: Als Beispiele werden diejenigen Verhaltensweisen genannt, die in der Fallpraxis des EuGH bereits als missbräuchlich befunden worden sind: Das Erwerben des Schutzrechts parallel zum Standardisierungsverfahren, das Verheimlichen eines bestehenden Schutzrechtes, das Vortäuschen einer FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung oder das sonstige manipulieren des Prozesses. Allerdings kann hier die Missbräuchlichkeit des Verhaltens bereits an diese Verhaltensweisen angeknüpft und die Missbräuchlichkeit des Erhebens der Unterlassungsklage als „Annex“ zu diesem schon per se zu missbilligenden Verhalten konstruiert werden. Diejenigen Fälle, in denen sich der Schutzrechtsinhaber redlich verhält und lediglich die lizenzlose Nutzung des Schutzrechtes untersagt wissen möchte, dürften hier nicht erfasst werden.

<sup>929</sup> Auch hier werden Verhaltensweisen genannt, die unter die „klassischen“ Missbrauchstatbestände des Art. 102 AEUV zu fassen sind: die Forderung überhöhter Lizenzgebühren (Art. 102 Abs. 2 a) AEUV), die diskriminierende Vergabep Praxis von Lizenzen (Art. 102 Abs. 2 c) AEUV), die Koppelung mit dem Bezug anderer Technologien (Art. 102 Abs. 2 d) AEUV) oder die Zugangsverweigerung als solche (Art. 102 Abs. 1 AEUV).

sprechung zu fassen sein und unter die kartellrechtlichen Fallgruppen von Ausbeutungs-, Behinderungs- und Marktstrukturmissbrauch zu fassen sein, jedenfalls soweit dem Ausübenden eine marktbeherrschende Stellung zukommt.

Für die hier interessierenden Regelfälle, dass der Vorwurf der Marktbeherrschung im Wesentlichen darauf aufbaut, dass der Schutzrechtsinhaber auf Basis eines standardessentiellen Patents ein Unterlassungsklage erhebt, weil ein Lizenzvertrag (noch) nicht zu Stande gekommen ist, kann dies aber nicht gelten. Das Kartellrecht ist aufgrund seiner Marktbezogenheit nur indirekt auf Ziele wie die Förderung technischen Fortschritts ausgerichtet. Wie gezeigt, bestehen für die Anwendung von Art. 102 AEUV die hauptsächlichen Bedenken in der korrekten Subsumtion unter die Merkmale des Tatbestandes, bei der Anwendung von Art. 101 AEUV ist die im Gesetz angeordnete Rechtsfolge nur schwer mit den hier problematischen Fällen vereinbar. Daher werden im Folgenden alternative Ansätze der Problemlösung diskutiert und ein eigener Vorschlag zum sinnvollen Umgang mit den sich stellenden Schwierigkeiten unterbreitet.

## **B. Standardisierungsbezogene Lösungsansätze**

Die Standardisierungsorganisationen haben ihrerseits ein großes Interesse daran, Konflikte bei standardbezogener Patentnutzung zu vermeiden. In der Praxis drückt sich das insbesondere durch die Unterwerfung der Mitglieder unter IPR-Policies und Verfahrensregeln aus.

### **I. Lösung über die speziellen Mechanismen im Standardisierungskontext**

Der Generalanwalt beim EuGH Melchior Wathelet betonte in seinen Schlussanträgen im Verfahren Huawei/ZTE, dass die Regeln der Standardisierungsorganisationen insgesamt dazu beitragen könnten, die „Gefahr eines bösen Willens oder des Abbruchs der Verhandlungen“<sup>930</sup> zu vermeiden oder zu verringern, und zwar durch die Normierung von „Mindestbedingungen oder eine[s] Rahmen[s] oder „Verhaltensregeln“ für die Verhandlungen über die FRAND-Lizenzbedingungen“<sup>931</sup>. Das sei vor allem deswegen notwendig, um das Drohpotential der Unterlassungsklage einerseits und dem Vorwurf des Missbrauchs bei Klagerhebung andererseits abzuschwächen. Damit ist die Bedeutung der Regularien der Standardisierungsorganisationen für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung angesprochen. Darüber hinaus bieten sie aber auch Ansätze, um negative praktische und ökonomische Auswirkungen im Zusammenhang mit standardessentiellen Patenten bereits vorbeugend zu verhindern<sup>932</sup>.

---

<sup>930</sup> Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 11.

<sup>931</sup> Schlussanträge des Generalanwalts vom 20. November 2014, Rs. C-170/13, Rn. 11.

<sup>932</sup> Um einen Überblick über mögliche Problemfelder und Lösungen zu bekommen, ließ die Europäische Kommission im Jahr 2013 eine ökonomische Untersuchung der Auswirkung von Patenten in Standards auf effiziente und zugängliche Lizenzvereinbarungen und Technologieverbreitung durchführen. Die Studie wurde 2014 veröffentlicht (Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization) und enthält Vorschläge zur Adressierung der Probleme mit Transparenz und (Rechts-)Sicherheit bei der Implementierung von Standards. Im Oktober 2014 wurde eine öffentlich Konsultation zum Thema Patente und Standards begonnen. Interessierte Verkehrskreise sind aufgerufen, bis zum 15.2.2015 ihr Stellungnahmen zum Thema abzugeben; Vgl. hierzu auch Blind/Pohlmann, GRUR 2014, 713, die auf Umfrageergebnisse unter Unternehmen verweisen und hier eine gewisse Rechtsunsicherheit bezüglich fehlender Transparenz bei der Offenlegung von standardrelevanten Patenten,



## 1. Selbstregulierung als Lösungsansatz

Für die Lösung von bereits entstandenen Konflikten wird die freiwillige Unterwerfung unter eine organisationsinterne Schiedsgerichtsbarkeit vorgeschlagen, welche insbesondere Fragen der Lizenzhöhe bei fehlgeschlagenen Verhandlungen klären soll<sup>933</sup>. Derartige Verfahren sind in der Praxis bereits bekannt. Wie die Standardisierungsorganisation ETSI im Februar 2014 bekannt gab<sup>934</sup>, wurde dort gemeinsam mit der WIPO eine sektorenspezifische Schiedsgerichtsstelle eingerichtet bzw. eine Schiedsgerichtsvereinbarung erarbeitet, welchen sich die Mitglieder der Standardisierungsorganisationen unterwerfen können. Angeboten werden zwei Optionen: Das reguläre Schiedsgerichtsverfahren und das beschleunigte Verfahren, um auch auf dringende Streitigkeiten reagieren zu können. Wie bei derartigen Verfahren üblich, unterwerfen sich die Parteien privatautonom dem verbindlichen Schiedsspruch, der international vollstreckt werden kann<sup>935</sup>. Das Verfahren ist freiwillig und steht Mitgliedern der Normungsorganisationen offen.

Die letztgenannten Faktoren deuten auch auf die Limitierungen eines solchen Ansatzes hin: Die freiwillige Unterwerfung unter eine Schiedsgerichtsordnung setzt auf beiden Seiten, d.h. bei Patentinhabern und -nutzern, Redlichkeit voraus, also den Willen, letztlich einen Lizenzvertrag abzuschließen und dessen Bedingungen nach einem konsensualen Verständnis von FRAND auszurichten. Problematisch ist zudem auch hier die Exklusivität einer solchen Lösung: Sie stünde lediglich Mitgliedern der Organisation offen. Auch gibt das Vorhandensein eines Schiedsgerichtsverfahrens keine Antwort auf die Frage, ob und unter welchen Bedingungen ggf. nach Durchlaufen eines Schiedsverfahrens eine Unterlassungsklage zulässig wäre<sup>936</sup>. Wie oben am Beispiel der IETF erläutert, unterscheiden sich zudem die Strukturen von mit Standardisierung befassten Gremien zum Teil ganz erheblich. Gerade bei weniger formal organisierten Zusammenschlüssen dürfte es daher schwierig sein, eine Schiedsgerichtsbarkeit einzurichten und derartige Verfahren auch durchzuführen.

Weiterhin wird vorgeschlagen, Konflikten dadurch vorzubeugen, dass bereits im Standardisierungsverfahren die Bedingungen offen- und festgelegt werden, zu denen später Lizenzverträge geschlossen werden soll<sup>937</sup>. Dieser Ansatz ist grundsätzlich zu begrüßen<sup>938</sup>. Allerdings ist die

---

der konkreten Bedeutung der Lizenzbedingungen sowie der rechtliche Handhabung der Patentedurchsetzung feststellen.

<sup>933</sup> Vgl. Heusch, GRUR 2014, 745, 750.

<sup>934</sup> [http://www.etsi.org/images/files/ETSInewsletter/etsinewsletter\\_feb2014.pdf](http://www.etsi.org/images/files/ETSInewsletter/etsinewsletter_feb2014.pdf), abgerufen am 30.10.2014.

<sup>935</sup> Rechtsgrundlage hierfür ist die Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards von 1958.

<sup>936</sup> In diese Richtung auch Picht, GRUR-Int 2014, 1, 10, der für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit von Verhalten des Patentinhaber abseits der Erhebung einer Unterlassungsklage feststellt, dass es für die Missbrauchsbeurteilung des Wettbewerbsrechts nicht darauf ankommen kann, ob die Regeln der jeweiligen Standardisierungsorganisation bestimmte Verhaltensweisen untersagen oder nicht.

<sup>937</sup> Ausführlich hierzu die Studie Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization, 2014, S. 133 ff.

<sup>938</sup> In diese Richtung wohl auch Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 64, der, bezogen auf die Zwangslizenz, eine Lösung aus einer Verbindung von Immaterialgüterrecht und Normungsrecht der kartellrechtlichen vorzieht.

Hoffnung, die Probleme standardbezogener Patentnutzung allein durch Transparenz zu lösen, wohl nicht gerechtfertigt<sup>939</sup>. Hier bestehen insbesondere faktische Bedenken: eine Standardisierungsorganisation ist darauf angewiesen, dass sich Unternehmen an ihren Vorhaben beteiligen und ihre Technologien einbringen. Sobald dies zu aufwändig oder mit der Gefahr der zu strikten Regulierung durch die Organisation verbunden ist, senkt dies die Attraktivität der Beteiligung. Zudem kostet die effektive Durchsetzung eigener Regularien Ressourcen, die möglicherweise nicht bestehen. Entsprechend können die internen Regelungen eine Ergänzung der rechtlichen Vorgaben darstellen und durch stärkere Selbstregulierung einen Rückgang der Prozesszahlen herbeiführen; eine umfassende Problemlösung ist von ihnen jedoch nicht zu erwarten.

## **2. Stärkere Einbeziehung der FRAND-Erklärung**

Teils wird vertreten, dass eine Lösung der Konflikte über eine stärkere Einbeziehung der FRAND-Erklärung möglich sei<sup>940</sup>. Hierfür müsste allerdings geklärt und – bestenfalls – international einheitlich entschieden werden, welche Rechtsnatur der Erklärung zukommen kann und abhängig davon, welche Rechte sich aus ihr für lizenzsuchende Dritte ergeben können. In der Literatur gibt es hierzu einige Vorschläge, die in der Folge dargestellt werden und die erkennbar von dem Bedürfnis geprägt sind, der Erklärung nicht nur Verbindlichkeit *inter partes*, sondern auch eine gewisse drittschützende Wirkung zuzuschreiben.

### **a) Internationales Privatrecht**

Streitig ist, nach welcher Rechtsordnung eine FRAND-Erklärung zu beurteilen ist. Diese Frage stellt sich bei allen Standardisierungsvorhaben, innerhalb derer den Teilnehmern die Abgabe eines FRAND-Versprechens oder einer ähnlichen Erklärung abverlangt wird. In der Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte wurde vermehrt die ETSI FRAND-Erklärung thematisiert, so dass das Problem im Folgenden an diesem Beispiel diskutiert wird. In diesem Zusammenhang sind zwei verschiedene Konstellationen zu unterscheiden, nämlich einerseits die nach Art. 12 der ETSI IPR Policy abzugebende FRAND Erklärung im Verhältnis von ETSI zu den Mitgliedern und andererseits die tatsächlichen Lizenzverträge, welche der Schutzrechtsinhaber mit andere Mitgliedern oder mit Dritten schließt<sup>941</sup>.

#### **a) Die FRAND Erklärung im Verhältnis ETSI – Mitglied**

ETSI ist eine Vereinigung nach französischem Recht mit Sitz in Frankreich. Entsprechend regelt Art. 12 der IPR Policy, dass auch die hierin niedergelegten Grundsätze dem französischen Recht unterliegen<sup>942</sup>, und zwar unabhängig davon, in welchem Land das Mitgliedsunternehmen seinen Sitz hat. Das anwendbare Recht wird für Vertragsverhältnisse, die nach dem 17.12.2009

---

<sup>939</sup> Gleiches gilt für den Vorschlag, die Lizenzierung stärker über Poollizenzen zu organisieren. Ausführlich hierzu die Studie *Patents and Standards: A modern framework for IPR-based standardization*, 2014, S. 133 ff.

<sup>940</sup> So im Ergebnis bspw. Balitzki (2013).

<sup>941</sup> Maaßen (2006), S. 268.

<sup>942</sup> Art. 18 der Rules of Procedure bestimmt darüber hinaus, dass alle (Rechts-)Streitigkeiten zwischen Mitgliedern dem französischen Recht unterworfen sind, sofern keine andere Rechtswahl vereinbart wurde. Es ist davon auszugehen, dass mit „allen“ Streitigkeiten lediglich solche gemeint sind, die im Zusammenhang mit der Standardisierungsarbeit stehen.

geschlossen wurden, durch die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) bestimmt, die damit die vorher geltenden Art. 27, 28 EGBGB ersetzt. Die Rom I VO sieht in Art. 3 Abs. 1 zunächst die freie Rechtswahl durch die Parteien vor, die ausdrücklich oder konkludent geschehen kann<sup>943</sup>. Fehlt es an einer solchen Vereinbarung, ist nach Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO das Recht desjenigen Staates anzuwenden, zu dem die engste Beziehung besteht. Hier wird teils unter Heranziehung der Sitztheorie<sup>944</sup> argumentiert, dass angesichts der offensichtlichen Verankerung der ETSI mit Hauptsitz in Frankreich die stärkste Beziehung zum französischen Recht bestünde<sup>945</sup>. Damit wäre für die rechtliche Beurteilung des Rechtsverhältnisses zwischen einem Mitglied und ETSI das französische Recht ebenso anwendbar wie für die Bestimmung der Treuepflichten zwischen Mitgliedern untereinander, und zwar unabhängig davon, wo diese Mitglieder ihren Sitz haben und in welchem Nationalstaat ein Verfahren über die Nutzung des Schutzrechtes anhängig ist<sup>946</sup>. Dies sei auch sachdienlich, da es sonst zu einer Zersplitterung und ggf. nicht mehr einheitlichen Beurteilung je nach dem kommen könnte, wo der betreffende Vertragspartner der Standardisierungsorganisation den Hauptsitz hätte<sup>947</sup>.

a) Das Verhältnis des Patentinhabers zu einem Lizenzsucher

Damit ist allerdings nicht die Frage beantwortet, inwieweit diese Rechtswahl auch für das Verhältnis zwischen einem Schutzrechtsinhaber und einem Verletzer gelten kann. Die Rom I Verordnung ist grundsätzlich auch für Lizenzverträge anwendbar<sup>948</sup>. Trotzdem wenden die deutschen Instanzgerichte bei der Frage nach der Rechtsnatur einer FRAND-Erklärung deutsches Recht mit der Begründung an, dies folge aus dem Schutzlandprinzip<sup>949</sup>. Dieses aus dem Territorialitätsgrundsatz abgeleitete Prinzip besagt in diesem Zusammenhang, dass über den Schutzzumfang eines Patentes das Recht desjenigen Landes bestimmt, für das die Erfindung Schutz genießt, bei einem deutschen Patent also die deutsche Rechtsordnung einschlägig ist<sup>950</sup>. Dies folge für alle nach dem 11.1.2009 entstandenen, außervertraglichen Schuldverhältnisse aus Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II-VO)<sup>951</sup>. Dies stehe

---

<sup>943</sup> Maaßen (2006), S. 669 f.; zu Einzelheiten über die Grenzen der privatautonomen Wahl des materiellen Rechts MüKoBGB/Martiny, Rom I-VO Art. 3 Rn. 8 ff.

<sup>944</sup> Hierzu statt vieler MüKoGmbHG/Weller, Einl. Rn. 320; Maaßen (2006), S. 268.

<sup>945</sup> Straus, GRUR Int 2011, 469, 476; Maaßen (2006), S. 269, der die Frage noch unter dem Blickwinkel des Art. 28 Abs. 1 S. 1 EGBGB zu beurteilen hatte; so ihm folgend auch Burghartz (2011), S. 110.

<sup>946</sup> Maaßen (2006), S. 268; Straus, GRUR Int 2011, 469; Burghartz (2011), S. 110.

<sup>947</sup> Straus, GRUR Int 2011, 469, 476.

<sup>948</sup> Straus, GRUR Int 2011, 469, 475.

<sup>949</sup> LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, Rn. 100 (juris) – FRAND-Erklärung; LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4b O 273/10, Rn. 183 (juris) – UMTS-Mobilfunkstation; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.12.2012, 4a O 54/12

<sup>950</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4b O 273/10, Rn. 183 (juris) – UMTS-Mobilfunkstation m.w.N.; LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10, Rn. 71 f. (juris) – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

<sup>951</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4b O 273/10, Rn. 183 (juris) – UMTS-Mobilfunkstation.

auch im Einklang mit Art. 64 EPÜ, nach dem „für den Vertragsstaat Deutschland dessen nationales Patentrecht Anwendung zu finden hat“<sup>952</sup>. Das gelte auch unabhängig davon, ob der Einräumung einer einfachen Lizenz dinglicher Charakter zukommt oder ob es sich lediglich um eine obligatorische Abrede handelt<sup>953</sup>. Die Verpflichtung, Lizenzen an grundsätzlich jedermann zu FRAND Bedingungen zu vergeben, schränkt die Rechte aus dem Patent insofern ein, als darin ein Verzicht auf die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs gesehen werden kann. Eine solche sei aber im deutschen Recht nicht vorgesehen, da hier mit Ausnahme der in §§ 15, 20, 23 PatG vorgesehenen Verfügungen<sup>954</sup> „keine dingliche Rechtsfigur [bekannt ist], wodurch die Geltendmachung von aus einer Patentverletzung resultierenden Ansprüchen, insbesondere derjenigen auf Unterlassung, dinglich ausgeschlossen werden könnten“<sup>955</sup>.

In der Literatur wird sich im Unterschied hierzu teils dafür ausgesprochen, das anwendbare Recht auch im Verhältnis zwischen Schutzrechtsinhaber und -verletzer unter Anwendung der Rom I Verordnung zu bestimmen. *Straus*<sup>956</sup> sieht in der auf den von ETSI verwendeten Formularen zur Abgabe der FRAND-Erklärung verwendeten Klausel „The construction, validity and performance of this general IPR Licensing Declaration shall be governed by laws of France“ eine ausdrückliche Vereinbarung der Geltung des französischen Rechts, die sich auch auf die der FRAND Erklärung nachfolgenden Lizenzverträge ausweite. Konkret handle es sich um eine „stipulation pour autrui, also um einen Vertrag zu Gunsten Dritter“<sup>957</sup> im Sinne von Art. 1121 Code Civil, aus dem einem Lizenzsucher ein Anspruch auf Erteilung einer Lizenz erwachse. Die deutschen Gerichte lassen diese Frage bewusst offen, da nach der dargestellten Rechtsprechung allein die Einordnung nach deutschem Recht maßgeblich wäre.

#### b) Stellungnahme

Die Frage nach dem anwendbaren Recht ist im Standardisierungskontext regelmäßig relevant, da sich Streitigkeiten zwischen den Anwendern eines Standards und dessen Nutzern nicht immer rein national abspielen und zudem die Beteiligung der Standardisierungsorganisation oft eine weitere internationale (Vertrags-)Beziehung hinzubringt. Die Anknüpfung an die für Vertragsverhältnisse geltende Rom I-VO ist insofern plausibel, als die FRAND-Erklärung unabhängig von etwaigen Wirkungen zu Gunsten Dritter jedenfalls eine vertragliche Abrede zwischen der Standardisierungsorganisation und dem an einem konkreten Vorhaben Beteiligten darstellt. Im Verhältnis zwischen Schutzrechtsinhaber und lizenzlosem Nutzer dürfte allerdings eine andere Wertung gelten. Da wie gezeigt, ein direkter Anspruch aus der FRAND-Erklärung nur schwierig und im Einzelfall herzuleiten sein wird, handelt es sich zunächst um ein deliktisches Verhältnis, welches in den Geltungsbereich der Rom II-VO einzuordnen ist. Eine „Ausstrahlung“ der Rechtswahl, die für das Verhältnis Mitglied-Standardisierungsorganisation getroffen wurde, kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil es sich bei einer solchen

---

<sup>952</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4b O 273/10, Rn. 183 (juris) – UMTS-Mobilfunkstation.

<sup>953</sup> So LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10, Rn. 166 ff. (juris) – UMTS-fähiges Mobiltelefon.

<sup>954</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 04.08.2011, 4b O 54/10, Rn. 58 (juris) – MPEG-2-Standard XXIII.

<sup>955</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.2012, 4b O 273/10, Rn. 183 (juris) – UMTS-Mobilfunkstation.

<sup>956</sup> GRUR Int 2011, 469, 475 f.

<sup>957</sup> Straus, GRUR Int 2011, 469, 480.

Abrede um einen Vertrag zu Lasten Dritter handeln würde<sup>958</sup>. Der Verletzer ist selbst nicht Vertragspartei. Wird das geltende Recht ohne seine Mitwirkung vereinbart, beeinflusst dies seine Rechte und Pflichten unmittelbar und könnte auf diese Weise dazu führen, dass er gegenüber der Rechtsordnung der deliktischen Handlung Nachteile erleidet. Jedenfalls würde er auf diese Weise aber seiner im Rahmen des geltenden Rechts bestehenden Autonomie über das Vertragsstatut verlieren, was als Beschränkung der Handlungsfreiheit per se nicht in seinem Sinne sein kann. Sofern aber eine Rechtswahl ausscheidet, greift nach Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO das Recht des Staates, zu dem die offensichtlich engste Verbindung besteht. Dadurch kann auch die vorher zu berücksichtigende Regelung des Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO abgeändert werden, nachdem das anzuwendende Recht sich nach dem Hauptsitz derjenigen Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, bestimmt. Ein Vorrang des Abs. 3 Rom I-VO ergibt sich dabei aus dem Territorialitätsprinzip des Patentrechts. Ein Schutzrecht ist immer der Geltung der Regelungen des Landes unterworfen, für das es besteht, so dass eine enge Beziehung immer zu dem Land bestehen dürfte, für das Schutz begehrt wird. In den hier untersuchten Fällen der Schutzrechtsverletzung ergibt sich daraus aber auch, dass das Schutzland mit dem Verletzungsland zusammenfällt. Daher ist im Ergebnis der Rechtsprechung zuzustimmen, welche die Geltung der Rechtsordnung desjenigen Landes, in dem die Verletzungshandlung begangen wird, annimmt. Selbst wenn der FRAND-Erklärung drittschützende Wirkung zuerkannt würde, kann daher nicht von einer Art Ausstrahlungswirkung auf das Rechtsverhältnis zum Verletzer geschlossen werden. Dieses Ergebnis wird auch den Besonderheiten des Standardisierungskontextes gerecht. Zwar mag auf diese Weise die Beurteilung der Berechtigung der Unterlassungsklage einer gewissen Uneinheitlichkeit abhängig davon unterliegen, in welchem Land der Prozess geführt wird. Das ist aber ein generelles, durch das Territorialitätsprinzip begünstigtes Problem und daher hinzunehmen.

## **b) Rechtsnatur der FRAND-Erklärung nach deutschem Recht**

Entsprechend wird im folgenden Abschnitt ein Überblick darüber gegeben, welche rechtlichen Wirkungen der FRAND-Erklärung in Bezug auf lizenzsuchende Dritte nach deutschem Recht zukommen könnten.

### **a) Invitation ad offerendum**

In der Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte findet sich die Auffassung, bei der FRAND-Erklärung handle es sich um eine invitatio ad offerendum<sup>959</sup>, also eine Aufforderung an Lizenzsucher, ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu unterbreiten. Ob eine Erklärung dahingehend auszulegen ist, „ist aus Sicht des Empfängerhorizonts zu beurteilen“<sup>960</sup>. Auch in der Literatur wird die Einordnung als invitatio ad offerendum teils in Betracht gezogen<sup>961</sup>. Charakteristisch für diese Rechtsfigur ist es, dass der Erklärende zwar generell zum

---

<sup>958</sup> In diese Richtung auch Dutta, IPRax 2009, 293 ff., der das anwendbare Recht im Zusammenhang mit Verträgen mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter untersucht.

<sup>959</sup> So LG Düsseldorf, Urt. v. 7.6.2011, 4b O 31/10, Rn. 97 (juris); LG Mannheim, Urt. v. 2.5.2012, 2 O 240/11 und 2 O 376/11 – Dekodierverfahren; LG Düsseldorf, Urt. v. 24.4.12, 4b O 274/10 und 4b O 273/10 – UMTS-Mobilfunkstation.

<sup>960</sup> MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 10.

<sup>961</sup> Maaßen (2006), S. 313 ff; Tapia, S. 19 ff.

Vertragsschluss bereit ist, sich aber trotzdem die Hoheit über die Person des Vertragspartners vorbehalten möchte<sup>962</sup>. Begründet wird das damit, dass die Mitglieder die FRAND Erklärung lediglich deswegen abgeben, um ihr Schutzrecht Teil des Standards werden zu lassen<sup>963</sup>. Ansonsten stelle die Lizenzbereitschaftserklärung lediglich die ohnehin kraft Kartellrechts bestehende Lizenzierungspflicht dar<sup>964</sup>, so dass eine darüber hinausgehende Bindungswirkung nicht anzunehmen sei. Diese Sichtweise dürfte allerdings zu kurz greifen. Die FRAND Erklärung ist nicht nur Voraussetzung dafür, dass eine Technologie überhaupt in einen Standard aufgenommen werden kann, sondern auch maßgebliches Instrument dazu, die kartellrechtlich gebotenen Grenzen einzuhalten. Im Verhältnis zwischen dem Schutzrechtsinhaber und der Standardisierungsorganisation kommt ihr daher unabhängig von den Auswirkungen, welche die Erklärung auf Dritte hat, eine direkte Bindungswirkung zu. Trotz ihrer inhaltlichen Unbestimmtheit gibt sie einen gewissen Spielraum für die Lizenzverhandlungen vor, der durch Branchenüblichkeit etc. auch jedenfalls eingrenzbar wird. Zudem dürfte die Einordnung als bloße invitatio ad offerendum gegen die Bedeutung verstoßen, die ihr der EuGH in der Rechtssache Huawei/ZTE zugemessen hat. Hier wird das Vorliegen einer solchen Erklärung mit als maßgebliches Kriterium dafür gewertet, dass bei Erhebung einer Unterlassungsklage ein Missbrauch von Marktmacht vorliegt, mit anderen Worten die FRAND Erklärung also mit als Auslöser dafür angesehen, dass die Erhebung einer Unterlassungsklage als marktmachtmissbräuchlich eingestuft werden kann. Auch wenn eine differenzierte rechtliche Einordnung durch den EuGH nicht erfolgt ist, dürfte damit jedenfalls ein gewisser drittschützender Charakter zugestanden sein, was einer Einstufung als bloße invitatio entgegensteht. Insgesamt dürfte die Rechtsfigur der invitatio ad offerendum daher nicht geeignet sein, die FRAND Erklärung sachgerecht einzuordnen, da sie den Gegebenheiten im Normungs- und Standardisierungsprozess nicht gerecht wird<sup>965</sup>.

#### b) „Letter of Intent“

Als ebenfalls unverbindliche Rechtsfigur käme auch die Einordnung als unverbindliche Absichtserklärung in Betracht. Bei einem sog. „Letter of Intent“ handelt es sich um eine unverbindliche Absichtserklärung im Vorfeld eines möglichen Vertragsschlusses, welche die das ernsthafte Interesse der Parteien an dem Vertragsschluss signalisieren soll, ohne aber bereits Verbindlichkeiten zu schaffen<sup>966</sup>. Hierin ähnelt er der deutschen Rechtsfigur der invitatio ad offerendum<sup>967</sup>. Ebenso wie für diese ausgeführt, wäre eine solche Unverbindlichkeit nicht interessengerecht und daher nicht vom Willen des Schutzrechtsinhabers umfasst<sup>968</sup>. Sowohl der Schutzrechtsinhaber als auch die Standardisierungsorganisationen haben an der Akzeptanz des Standards nach außen und auch an der kartellrechtlichen Zulässigkeit der Standardisierungsbemühungen selbst ein starkes Interesse, weil beides die Verbreitung des Standards begünstigt und somit die Verwertungschancen des Schutzrechtes erhöht. Zu einer breiten Anwendung des

<sup>962</sup> Vgl. MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 10.

<sup>963</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 7.6.2011, 4b O 31/10, Rn. 97 (juris).

<sup>964</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 7.6.2011, 4b O 31/10, Rn. 97 (juris) m.w.N.

<sup>965</sup> So auch Balitzki (2013), S. 272.

<sup>966</sup> MüKoBGB/Busche, Vor § 145, Rn. 58 f., der auch darauf hinweist, dass als „Letter of intent“ bezeichnete Vereinbarungen auch verbindliche Teile enthalten können und ggf. als Vorvertrag eingeordnet werden können.

<sup>967</sup> Burghartz (2011), S. 116.

<sup>968</sup> Burghartz (2011), S. 116 f.

Standards wird es aber nur kommen, wenn die Verwender Vertrauen in die fortgesetzte Zugänglichkeit der Technologie, einschließlich der Verfügbarkeit von Lizenzen, entwickeln. Spräche man der der FRAND-Erklärung jegliche Verbindlichkeit ab und begünstige damit das Entstehen eines sog. Hold-Ups durch einzelne Schutzrechtsinhaber, wäre das diesem Zweck sicherlich hinderlich<sup>969</sup>. Ähnliches spricht für die Sicherung der kartellrechtlichen Unverbindlichkeit<sup>970</sup>. Entsprechend wäre die Einstufung als völlig unverbindliche Erklärung vom Willen aller Beteiligten – des Erklärenden, der Standardisierungsorganisation und lizenzsuchender Dritter – nicht gedeckt.

c) Nutzungserlaubnis nach § 9 S. 2, 2. HS PatG

Das Ausschließlichkeitsrecht des § 9 PatG lässt dem Schutzrechtsinhaber die Möglichkeit, Dritten den rechtmäßigen Zugang zur Erfindungsnutzung durch Zustimmung zu eröffnen. Die Terminologie der „Zustimmung“ meint damit einerseits die vertragliche Einigung, umfasst aber auch die einseitige Gestattung der Nutzung der Erfindung durch Dritte<sup>971</sup>. Die Situation bei der Abgabe der FRAND-Erklärung ist demgegenüber aber komplizierter. So ist die Zustimmung zur Nutzung schon mit dem Namen „FRAND“ an die Bedingung geknüpft, dass eine angemessene Lizenzgebühr gezahlt wird. In der Praxis können hier ggf. auch noch weitere Bedingungen wie die Vereinbarung von Kreuzlizenzen oder die Lizenzierung von weiteren Patenten geknüpft sein, die zusätzliche Funktionalitäten abdecken. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die Nutzung immer nur im Rahmen eines irgendwie gearteten Lizenzverhältnisses gestattet sein soll. Eine weitergehende Verpflichtung verlangt auch Art. 101 AEUV nicht. Daher ist die FRAND-Erklärung nicht als eine bloße Nutzungserlaubnis einzuordnen.

d) Angebot ad incertae personas

Möglich wäre es, in der FRAND Erklärung ein bereits im Sinne des § 145 BGB bindendes Angebot ad incertae personas zu sehen. Nach der deutschen Zivilrechtslehre ist ein verbindliches Angebot dann anzunehmen, wenn der angesprochene Personenkreis bestimmbar ist und der Wille des Erklärenden tatsächlich und aus Sicht des Erklärungsempfängers erkennbar dahin geht, ein bindendes Angebot abzugeben<sup>972</sup>. Damit ein solches angenommen werden kann, müssen als Mindestanforderungen die sog. essentialia negotii objektiv verständlich erklärt werden, die sich aus der Erkennbarkeit des Vertragsgegenstandes, der Vertragsparteien und ggf. der geforderten Vergütung zusammensetzen<sup>973</sup>. Dabei muss das Angebot nicht bereits ausdrücklich

---

<sup>969</sup> So auch Burghartz (2011), S. 117.

<sup>970</sup> Hierzu ausführlich unter IV.

<sup>971</sup> Mes, PatG, § 9 Rn. 87; vgl. auch Burghartz (2011), S. 112, der darauf hinweist, dass es sich bei der Zustimmung nicht um eine Einwilligung im Sinne des § 182 ff. BGB handelt, „denn diese meint nur die Abgabe einer Willenserklärung, die erforderlich ist, um einen zwischen anderen Personen geschlossenen Vertrag bzw. das einseitige Rechtsgeschäft eines anderen wirksam werden zu lassen; die Zustimmung zur Benutzung des eigenen Patents nach § 9 Abs. 1 S. 1 PatG ist aber nicht die Erklärung des Einverständnisses mit dem von einem anderen vorgenommenen Rechtsgeschäft, sondern vielmehr die Einwilligung in einen tatsächlichen Eingriff einer anderen Person in das staatlich absolut wirkende Patentrecht des Zustimmungenden.“

<sup>972</sup> MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 6; speziell in Bezug auf die FRAND-Erklärung Burghartz (2011), S. 113.

<sup>973</sup> MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 6.

diese Punkte ansprechen. Ausreichend ist, wenn der Inhalt bestimmbar ist, d.h. wenn er entweder durch die Heranziehung der den Vertragstyp bestimmenden Rechtsvorschriften oder durch die tatsächlichen Umstände ermittelt werden kann<sup>974</sup>. Dazu kann es auch gehören, dass der Empfänger des Angebotes oder ein Dritter den Inhalt der essentialia bestimmen darf<sup>975</sup>.

#### *(1) Rechtsbindungswillen auf Seiten des Schutzrechtsinhabers*

Problematisch ist zunächst, dass möglicherweise der Schutzrechtsinhaber gar kein verbindliches Angebot abgeben will, es also an dem notwendigen Rechtsbindungswillen fehlen könnte. In diese Richtung argumentiert die Rechtsprechung, die als ausschlaggebend ansieht, dass der Schutzrechtsinhaber sinnvollerweise nur demjenigen eine Lizenz erteilen wollen wird, über dessen Solvenz er sich sicher sein kann<sup>976</sup>. Sofern die FRAND Erklärung als Angebot ad incertas personas eingestuft würde, hätte der Lizenzgeber aber keinen Einfluss mehr auf die Person des Vertragspartners<sup>977</sup>. Dem ist aber einmal mehr die besondere Interessenlage innerhalb des Standardisierungskontextes entgegen zu halten. Zwar ist es verständlich, dass der Schutzrechtsinhaber die Nutzung nur gegen ein entsprechendes Entgelt gestatten möchte, dass möglichst sicher auch einzufordern ist. Allerdings hängt die Zulässigkeit eines Standardisierungsvorhabens, wie gezeigt, nach Art. 101 AEUV unter anderem an der Bedingung, dass grundsätzlich jeder eine Lizenz zur Nutzung des Standards erlangen kann. Die Kommission differenziert insofern nicht, ob es sich bei diesem „jeder“ um eine solvente oder auch nur redliche Partei handelt; dies wird nach der Rechtsprechung erst dann relevant, wenn die Frage nach der Missbräuchlichkeit der Unterlassungsklage zu beantworten ist. Da die Abgabe einer FRAND-Erklärung also mehreren Funktionen dient und die Vorgaben von Art. 101 AEUV hier zwingend sind, kann ein eventuell entgegenstehender Wille jedenfalls bei der Frage nach der rechtlichen Einordnung der FRAND-Erklärung des Schutzrechtsinhabers nicht beachtlich sein. Damit würde sich der Schutzrechtsinhaber dem sich auf das in § 242 BGB Gebot von Treu und Glauben stützende Verbot des venire contra factum proprium<sup>978</sup>, des widersprüchlichen Verhaltens, aussetzen.

#### *(2) Vorliegen der essentialia negotii*

Daneben müssten auch die erforderlichen Mindestanforderungen an den Inhalt eines Angebotes erfüllt sein. Im Standardisierungskontext ist der grundsätzliche Gegenstand des Vertrages, der abgeschlossen werden soll, erkennbar, da es sich um einen Lizenzvertrag in Form einer einfachen Lizenz nach § 15 Abs. 2 PatG handeln dürfte. Auch der Kreis der Adressaten ist jedenfalls bestimmbar, da er sich auf all diejenigen natürlichen und juristischen Personen bezieht, die

---

<sup>974</sup> MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 6 m.w.N.

<sup>975</sup> MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 6 m.w.N.

<sup>976</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 7.6.2011, 4b O 31/10, Rn. 97 (juris); in diese Richtung auch LG Düsseldorf, Urt. vom 04.08.2011, 4b O 54/10, Rn. 59 (juris) – MPEG-2-Standard XXIII.

<sup>977</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 7.6.2011, 4b O 31/10, Rn. 97 (juris); LG Düsseldorf, Urt. vom 04.08.2011, 4b O 54/10, Rn. 58 (juris) – MPEG-2-Standard XXIII.

<sup>978</sup> Hierzu auch unten, S. 164.



potentiell den Standard verwenden werden<sup>979</sup>. Wegen der Unendlichkeit der Ressource der Lizenz ist dies auch bei einem großen angesprochenen Personenkreis möglich. Die Höhe der geforderten Vergütung ist dagegen nicht derart intuitiv bestimmbar. *Burghartz*<sup>980</sup> zieht zur Auslegung zunächst die IPR-Policies dreier Standardisierungsorganisationen heran und argumentiert anhand des Wortlautes, dass die Formulierungen bereits gegen ein verbindliches Angebot sprächen<sup>981</sup>. Die ETSI IPR-Policy spricht in Art. 6.1. von der unwiderruflichen Erklärung des Schutzrechtsinhabers, er sei zur Vergabe unwiderruflicher Lizenzen zu fairen, vernünftigen und nicht-diskriminierenden (FRAND) Bedingungen bereit<sup>982</sup>. Für dieses Ergebnis spräche auch die Auslegung des mutmaßlichen Parteiwillens nach dem gem. §§ 133, 157 BGB maßgeblichen Empfängerhorizont. Die inhaltliche Ausfüllung von FRAND sei derart einzelfallabhängig und unbestimmt, dass darin kein wesentlicher Teil des abzuschließenden Lizenzvertrages liegen könne. Selbst wenn hier eine Konkretisierung vorgenommen werden könnte, fehle es aber an weiteren essentialia des Vertrages, zu denen beispielsweise Art und Umfang der Nutzung, die Einigung auf Kreuzlizenzverträge oder die Vereinbarung von Geheimhaltungsklauseln gehörten<sup>983</sup>. Diese Art des Vertragsinhaltes ist zudem sehr individuell davon abhängig, wer der jeweilige Vertragspartner ist. Würde die FRAND-Erklärung als Angebot ad incertas personas angesehen, würde dies aber eine gewisse Einheitlichkeit voraussetzen, die – auch in den Grenzen eines eventuell bestehenden Diskriminierungsverbotes – nicht immer Interessengerecht sein muss.

Dem lässt sich aber entgegenhalten, dass das deutsche Zivilrecht den Vertragsschluss auch ohne Einigung über die Höhe einer geschuldeten Vergütung zulässt, wenn den Umständen nach zu erwarten ist, dass eine Vergütung zu bezahlen ist<sup>984</sup>. Die ETSI IPR-Policy gibt in Art. 6.1 jedenfalls den Mindestinhalt einer Vereinbarung und schreibt fest, dass zumindest Regelungen über Art und Umfang der Nutzung getroffen werden müssen. Art und Umfang der Lizenz sind durch den Zweck der Funktionsweise des Standards vorgeben. Auch die spätere Einbeziehung von Kreuzlizenzen kann für die Beurteilung der FRAND-Erklärung nicht maßgeblich sein, da sich diese Abreden nicht ausschließlich auf das Schutzrecht des an der Standardisierung Beteiligten beziehen. Allerdings ist zuzugeben, dass die FRAND-Erklärung in Bezug auf die Höhe der vereinbarten Vergütung einen gewissen Spielraum zulässt, zumal die Einschätzung dessen, was FRAND ist, bei Schutzrechtsinhaber und Nutzer differieren dürften. Andererseits gibt die FRAND-Formel im Zusammenhang mit Branchenüblichkeit, vergleichbaren Anwendungsfällen und der Berücksichtigung von anderen Technologien innerhalb des fraglichen Standards

---

<sup>979</sup> So auch *Burghartz* (2011), S. 113.

<sup>980</sup> *Burghartz* (2011), S. 113 f.

<sup>981</sup> So in Bezug auf die ETSI IPR-Policy auch *Maaßen* (2006), S. 319 f.

<sup>982</sup> Art. 6.1 ETSI IPR-Policy: „When an essential IPR relating to a particular standard or technical specification is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three month an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory („FRAND“) terms and conditions under such IPR to at least the following extent: [...]“.

<sup>983</sup> *Burghartz* (2011), S. 114.

<sup>984</sup> So bspw. im Werkvertragsrecht. Hier enthält § 632 BGB eine ausdrückliche Regelung für den Fall, dass eine Vergütung beim Vertragsschluss nicht vereinbart wurde, vgl. *Paland/Sprau*, § 631 Rn. 1 a.

einen gewissen Rahmen vor. Ihre Funktionsweise verdankt die FRAND-Erklärung unter anderem dem Umstand, dass die Beteiligten – einschließlich der Wettbewerbsbehörden – ihr eine gewisse Bestimmbarkeit zuschreiben. Sinn und Zweck der Abgabe der Erklärung ist es ja gerade, die Kosten des Standards innerhalb eines gewissen Rahmens kalkulierbar zu machen und auf diese Weise eine rechtssichere Implementierung des Standards zu ermöglichen. Entsprechend reicht die FRAND-Formel aus, um die Höhe der zu erwartenden Lizenzzahlungen bestimmbar zu machen. Sofern also keine Umstände vorliegen, die einen Rechtsbindungswillen der Parteien entfallen lassen, kann die FRAND-Erklärung als Angebot ad incertas personas zu qualifizieren sein.

#### e) Vorvertrag zugunsten Dritter

Als Rechtsfigur, welche zwar eine gewisse Verbindlichkeit mit sich bringt, aber nicht im Sinne eines Angebotes ad incertas personas eines weiteren Aktes zum Vertragsschluss bedarf, käme des Weiteren ein Vorvertrag in Betracht<sup>985</sup>. Diese bezeichnet eine Abrede, bei der die Parteien sich zwar bereits mit gegenseitigen Rechten und Pflichten binden wollen, dem endgültigen Vertragsschluss aber noch Hindernisse entgegenstehen<sup>986</sup>. Kein Ausschlusskriterium ist es dabei, dass der spätere Hauptvertrag mit einer am Vorvertrag unbeteiligten Partei geschlossen werden soll<sup>987</sup>. Um den bindenden Vorvertrag von der unverbindlichen Absichtserklärung abgrenzen zu können, fordert die Rechtsprechung „besondere Umstände“, die „darauf schließen lassen, dass die Parteien sich – ausnahmsweise – schon binden wollten, bevor sie alle Vertragspunkte abschließend geregelt hatten“<sup>988</sup>. *Burghartz*<sup>989</sup> sieht diese besonderen Umstände darin, dass dem Schutzrechtsinhaber zwar kein Wille zur Abgabe eines Angebotes ad incertas personas zu unterstellen sei, er aber – wie gezeigt – ein elementares Interesse an einer gewissen Verbindlichkeit des Versprechens, mit anderen einen Lizenzvertrag abzuschließen, hat.

Diesem Vorvertrag müsse zudem eine gewisse Drittschutzkomponente zukommen. Der „echte“ Vertrag zugunsten Dritter ist in § 328 BGB geregelt und kann den Charakter jeder Abrede prägen, die eine selbstständig einklagbare Leistung im Sinne des § 241 Abs. 1 BGB enthält<sup>990</sup>. „Echt“ wird diese dadurch, dass sowohl der unmittelbare Vertragspartner – hier die Standardisierungsorganisation – als auch der in den Geltungsbereich mit einbezogene Dritte ein eigenes Forderungsrecht erhält<sup>991</sup>. Dieses kann sich auch an einen größeren Personenkreis richten, so lange die Dritten nach persönlichen oder sachlichen Kriterien mit hinreichender Sicherheit bestimmbar sind<sup>992</sup>. Letzteres dürfte in der Standardisierungssituation der Fall sein: der Kreis der

---

<sup>985</sup> Im Ergebnis dafür *Burghartz* (2011), S. 121; so wohl auch LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II., 04156; Maaßen (2006), S. 321.

<sup>986</sup> MüKoBGB/Busche, vor § 145 Rn. 60 m.w.N.

<sup>987</sup> MüKoBGB/Busche, vor § 145 Rn. 60.

<sup>988</sup> BGH, NJW 1980, S. 1577, 1578 m.w.N.

<sup>989</sup> *Burghartz* (2011), S. 118.

<sup>990</sup> *Burghartz* (2011), S. 119, unter Verweis auf MüKoBGB/Gottwald, § 328 Rn. 21.

<sup>991</sup> MüKoBGB/Gottwald, § 328 Rn. 1, Rn. 9.

<sup>992</sup> MüKoBGB/Gottwald, § 328 Rn. 24; Palandt/Grüneberg, § 328 Rn. 2; *Burghartz* (2011), S. 120, sieht das im Standardisierungskontext als gegeben an, da der Kreis der Begünstigten auf die zukünftigen Standardnutzer eingrenzbar ist.

begünstigten Dritten ist auf diejenigen eingrenzbar, welche den Standard nutzen, d.h. sich der standardisierten Technologie bedienen wollen<sup>993</sup>.

Ob ein eigenes Forderungsrecht bestehen soll, ist nach § 328 Abs. 2 BGB nach „den Umständen, insbesondere dem Zwecke des Vertrags“, zu bestimmen. Einen solchen Umstand stellt es beispielsweise dar, wenn der Versprechensempfänger – hier die Standardisierungsorganisation selbst – ein erkennbares Interesse daran hat, ein solches Forderungsrecht zu begründen<sup>994</sup>. Für das Vorliegen eines solchen Interesses lässt sich zunächst der erhebliche administrative Aufwand anführen, den es für die Standardisierungsorganisation bedeuten würde, die Forderungen potentieller Standardnutzer auf Abschluss eines Lizenzvertrages mit jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber abzuwickeln<sup>995</sup>. Ein weiteres Interesse ergibt sich aus der kartellrechtlichen Wertung, welche die Zulässigkeit des Standardisierungsprozesses unter anderem von der Zugänglichkeit des Standards für Dritte abhängig macht. Daher könne der Normungsorganisation als Versprechensempfängerin nur daran gelegen sein, den interessierten Dritten eine möglichst starke Rechtsposition zu verschaffen<sup>996</sup>.

Problematisch an der Qualifikation als Vorvertrag zugunsten Dritter ist aber, dass auch bei der Konstruktion des Vorvertrages die Essentialia des späteren Hauptvertrages festgelegt werden müssen<sup>997</sup>. Hier stellt sich das gleiche Problem, wie es oben im Zusammenhang mit dem Angebot ad incertas personas diskutiert wurde, nämlich die tendenziell schwer zu bestimmende inhaltliche Ausfüllung der FRAND Bedingungen sowie gegebenenfalls unterschiedliche weitere Vertragspflichten. Zudem begegnet die Einteilung als Vorvertrag deswegen Bedenken, weil die FRAND-Erklärung dadurch eine doppelte Bedeutung bekäme, je nach dem auf welches Verhältnis sich der Fokus richtet. Im Verhältnis der Standardisierungsorganisation zu ihrem Mitglied dürfte die FRAND-Erklärung selbst nämlich schon einen Hauptvertrag darstellen; die Abgabe gehört, jedenfalls bei ETSI, zu den Pflichten des Mitgliedes und soll vor allem die kartellrechtliche Unbedenklichkeit des Vorhabens sichern. Gedanklich ist es aber schwierig, einen Vertrag zugleich als Haupt- und als Vorvertrag anzusehen. Zudem kann sich der Vorvertrag „zu Gunsten“ Dritter auch in einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter wenden, wenn sich der Handlungsspielraum des Gebundenen dadurch in einer dem zukünftigen Vertragspartner ungünstigen Weise verengt. Entsprechend wird auch die Qualifikation als Vorvertrag zu Gunsten Dritter der hier untersuchten Konstellation nicht in jeder Hinsicht gerecht.

#### f) Normungsrechtliche Interpretation der FRAND Erklärung

In Hinblick auf die Schwierigkeiten, über die bestehenden vertraglichen Lösungsansätze zur Einordnung der FRAND Erklärung das Problem des Sukzessionsschutzes zu lösen, schlägt *Balitzki*<sup>998</sup> eine sog. normungsrechtliche Interpretation der FRAND Erklärung vor. Diese soll auch

---

<sup>993</sup> So auch Burghartz (2011), S. 120.

<sup>994</sup> Larenz (1987), S. 220; Jagmann, in: Staudinger (2009), § 328 Rn. 66 ; Burghartz (2011), S. 120.

<sup>995</sup> Burghartz (2011), S. 120.

<sup>996</sup> Für eine Qualifikation als Vorvertrag zugunsten Dritter auch LG Mannheim, Urt. v. 18.2.2011, 7 O 100/10, Rn. 169 (juris) – UMTS-fähiges Mobiltelefon II.

<sup>997</sup> MüKoBGB/Busche, vor § 145 Rn. 62 m.w.N.

<sup>998</sup> Balitzki (2013), S. 280 ff.

dem Umstand Rechnung tragen, dass der Ansatz der Rechtsprechung, abgeleitet aus dem Territorialitätsgrundsatz des Immaterialgüterrechts nach einer rein nach deutschem Recht gültigen Lösung zu suchen, dem grenzüberschreitenden Anspruch von Standardisierungs- und Normungsarbeit kaum gerecht werden kann. Nach einer Analyse der Zugangsmöglichkeiten im common law, konstruiert sie eine Akzessorietät der FRAND Erklärung zu dem standardessentiellen Patent, die sich allerdings nicht in einer dinglichen Beschränkung des Patents selbst, sondern in der Verbindung des Patentes zu Norm ausdrückt<sup>999</sup>. Diesem Ergebnis stünden auch die Grundsätze des sachenrechtlichen Typenzwangs nicht entgegen, da die Herstellung allgemeiner Zugänglichkeit durch die FRAND Erklärung dem Charakter eines standardessentiellen Patentes als teilweise öffentliches Gut eine solche dingliche Wirkung rechtfertige und dem Publizitätsanspruch sachenrechtlicher Erklärungen durch die Öffentlichkeit der Patentschrift und den Standardisierungsdokumenten Rechnung getragen würde<sup>1000</sup>. Genaue Aussagen darüber, welcher Rechtscharakter der Erklärung abseits dieser dinglichen Wirkung zukommen kann, trifft sie aber nicht.

#### g) Stellungnahme

Wie gezeigt, bereitet die rechtliche Einordnung der FRAND-Erklärung einige Schwierigkeiten. Problematisch ist dabei weniger, dass der Willen der Parteien bei der Abgabe der Erklärung nicht feststellbar sei; hier ist jedenfalls objektiv anhand der Ziele von Standardisierung und Patentschutz eine gewisse Interessenlage zu unterstellen und sind auch tragfähige Kriterien vorhanden, um die Schutzwürdigkeit dieser Interessen zu beurteilen. Zuvorderst aber hat jeder Lösungsansatz, der die FRAND Erklärung in den Vordergrund der Argumentation stellt, mit der Schwierigkeit umzugehen, dass sich allgemeingültige und nicht nur auf einzelne Standardisierungsvorhaben beschränkte Aussagen kaum treffen lassen<sup>1001</sup>. Das betrifft einmal die Ausfüllung dessen, was FRAND überhaupt inhaltlich ist. Hier sind angesichts der Vielzahl der beteiligten Branchen und Akteure einheitliche, bereits bei Abgabe der Erklärung ersichtliche Lösungen nur schwer vorstellbar. Andererseits stellt sich auch das Problem, dass die Standardisierungsorganisationen selbst unterschiedliche Politiken in Hinblick auf die ihnen gegenüber abzugebenden Erklärungen verfolgen. Als Beispiel sei hier wieder auf ETSI und die IETF verwiesen, die hier unterschiedliche und den jeweiligen Bedürfnissen angepasste Ansätze verfolgen.

Eine pragmatische, die bestehenden Unsicherheiten ausräumende Lösung der Frage, wann der Inhaber eines standardessentiellen Patentes Unterlassung von einem lizenzlosen Nutzer fordern kann, darf sich aber nicht davon abhängig machen, ob die konkrete Normungs- oder Standardisierungsorganisation ausdrücklich die Abgabe einer FRAND Erklärung von ihren Mitgliedern fordert und ggf. über ihre sonstigen Regelwerke weitere Anhaltspunkte für die konkrete Ausgestaltung der Lizenzverträge gibt. Die alleinige Betrachtung der FRAND-Erklärung kann daher keine taugliche Lösung für eine abstrakt-generelle Herangehensweise bieten.

---

<sup>999</sup> Balitzki (2013), S. 298, unter Hinweis auf die von Ullrich, in: Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums, S. 14, 91, entwickelte „Normbindung der Erklärung“.

<sup>1000</sup> Balitzki (2013), S. 309.

<sup>1001</sup> In diese Richtung auch Hilty/Slowinski, GRUR Int. 2015, 781, 787.

## **II. Zwischenergebnis**

Diejenigen Ansätze, die an die speziellen Regelwerke im Standardisierungskontext anknüpfen, können keine allgemein und für eine Vielzahl von Standardisierungsvorhaben gültige Lösungen bieten. Neben den genannten rechtlichen Schwierigkeiten beim Umgang mit den in einigen Standardisierungsverfahren abgegebenen Erklärungen, können auch die internen Mechanismen zur Streitbeilegung nicht verlässlich die innovationsschädigende Wirkung standardbezogener Patentnutzung ausschließen<sup>1002</sup>. Das liegt darin begründet, dass sie immer auf die freiwillige Mitarbeit der Mitglieder angewiesen sind und von Seiten der Organisation keine Sanktionen drohen. Die FRAND Erklärung mag im Einzelfall Hinweise darauf geben, wie sich die Standardisierungsorganisationen selbst den Umgang mit den betreffenden Schutzrechten vorstellen und im Einzelfall mag auch die spezielle Art der Erklärung unter eine der genannten privatrechtlichen Vertragsarten subsumierbar sein. Das ist dann aber jeweils vom Einzelfall abhängig und muss im Streitfall durch das entscheidende Gericht festgelegt werden.

## **C. Beschränkung aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen**

Neben den bereits genannten Ansätzen, eine interessengerechte Lösung für die Möglichkeit der Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent zu finden, werden auch andere Ansätze „innerhalb“ des Patentrechts diskutiert, die sich an allgemeinen Rechtsgrundsätzen orientieren. Der folgende Abschnitt analysiert diese Ansätze und bewertet sie in Hinblick auf ihre Tragfähigkeit und Passgenauigkeit zur Behandlung des Unterlassungsanspruchs aus standardessentiellen Patenten.

### **I. Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit**

Einige Autoren wollen eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs aus § 139 PatG über eine verfassungs- und richtlinienkonforme Auslegung der Vorschrift dahingehend konstruieren, dass die Gewährung eines Unterlassungsanspruchs unter den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit gestellt wird<sup>1003</sup>. Angeregt wurde diese Diskussion durch die Aktivitäten von sog. Patentreppen, insbesondere in den USA, und ein in diesem Zusammenhang ergangenes Urteil des US Supreme Court<sup>1004</sup>. Unter Rückanbindung der Rechtsprechung zum Patentrecht an allgemeine Rechtsgrundsätze aus der Equity-Tradition, wurde hier mit dem sog. four factor test das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs von einer Interessenabwägung abhängig gemacht. Für das deutsche Recht steht eine solche Lösung vor dem Problem des Wortlautes des

---

<sup>1002</sup> So auch Balitzki (2013), S. 80.

<sup>1003</sup> Ohly, GRUR Int 2008, 787, 798; wohl zustimmende Körber, WRP 2013, 734, 739; in diese Richtung auch Ullrich, GRUR 2007, 817, 830, der die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf einen angemessenen Patentlohn durch die Leistungsklage als gesichert ansieht. Dies würde auch keinen „Systemwechsel“ im Patentrecht bedeuten, sondern nur im Einzelfall die Herstellung von Konkordanz zwischen dem Patentrecht und den Bedürfnissen freier Normung im Innovationszusammenhang herstellen; Heusch, in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 139, der einen Vergleich zu §§ 140a, b PatG vornimmt und den fehlenden Verhältnismäßigkeitsvorbehalt in § 139 PatG auf historische und verfassungsrechtliche Gründe zurückführt.

<sup>1004</sup> Ebay Inc. vs. MercExchange, LLC, 126, S. Ct. 1837 (U.S., 2006), erschienen in Mitt. 2006, 319 mit Anm. V. Canty; für eine Darstellung des Verfahrens Ohly, GRUR Int 2008, 787, 788 ff.

§ 139 Abs. 1 PatG, der – im Gegensatz zu den §§ 140a-140d PatG – einen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit vor Anordnung der Unterlassung nicht ausdrücklich anordnet.

## 1. Argument der richtlinienkonformen Auslegung

Ein Argument dafür, dass eine Unterlassungsverfügung nicht ohne eine Abwägung der berechtigten Interessen ausgesprochen werden soll, wird aus dem Gebot der richtlinienkonformen Auslegung des nationalen Rechts abgeleitet. Die Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG<sup>1005</sup>, welche im PatG mit Gesetz vom 7.7.2008 umgesetzt worden ist<sup>1006</sup>, sieht in Art. 3 Abs. 2 vor, dass die Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums „*wirksam, verhältnismäßig und abschreckend*“ ausgestaltet sein „*müssen*“. Daraus sei abzuleiten, dass § 139 PatG trotz des klaren Wortlautes ebenfalls unter einem Verhältnismäßigkeitsvorbehalt zu stellen sei<sup>1007</sup>. Diese Formulierung sei eindeutig und lasse den Mitgliedstaaten keinen Spielraum, so dass eine Anwendung des § 139 Abs. 1 PatG ohne Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen europarechtswidrig wäre<sup>1008</sup>. Dafür spräche auch die Begründung<sup>1009</sup> zum Umsetzungsgesetz, in welcher ausdrücklich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als Grenze der Durchsetzung von Ansprüchen aus geistigem Eigentum genannt werde<sup>1010</sup>. Dies sei auch nicht durch den Wortlaut des § 139 Abs. 1 PatG ausgeschlossen, da es sich um einen allgemeinen Grundsatz handle, der auch ohne ausdrückliche Erwähnung zu finden anwendbar sei<sup>1011</sup>.

Unabhängig davon, welche Bedeutung eine entsprechende Auslegung der Richtlinie für das deutsche Patentrecht haben kann, ist bereits diese Lesart des europäischen Rechtsaktes nicht unbestritten geblieben. Nach a.A. ist der Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nicht isoliert zu betrachten, sondern im Dreiklang mit den übrigen Anforderungen und jedenfalls nicht unbeschränkt zu sehen<sup>1012</sup>. Der deutsche Gesetzgeber habe in den vollstreckungsrechtlichen Vorschriften prozessuale Möglichkeiten geschaffen, die Durchsetzbarkeit aus Gründen der Verhältnismäßigkeit auszusetzen, so dass keine Notwendigkeit für eine entsprechende Interpretation des § 139 PatG bestünde<sup>1013</sup>. Dafür spräche auch, dass Art. 12 der Durchsetzungsrichtlinie keine Umsetzung in nationales Recht gefunden habe<sup>1014</sup>.

## 2. Stellungnahme

Den Autoren, die einen allgemeinen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit auch für § 139 Abs. 1 PatG aus der Durchsetzungsrichtlinie herleiten, berufen sich im Wesentlichen auf den Wortlaut des Art. 3 Abs. 2. Dieser bezieht sich allgemein auf unter anderem den Grundsatz

---

<sup>1005</sup> Abl. EU Nr. L 195 S. 16.

<sup>1006</sup> GeistEigVerbG, BGBl I 2008 1191.

<sup>1007</sup> Heusch, in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 142.

<sup>1008</sup> Heusch, in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 142.

<sup>1009</sup> BT-Ds 16/5048, S. 25.

<sup>1010</sup> Hierauf weist auch Heusch, in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 142, hin.

<sup>1011</sup> Ohly, GRUR Int 2008, 787, 796.

<sup>1012</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 211 f.

<sup>1013</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 211 f.

<sup>1014</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 212.

der Verhältnismäßigkeit. Die konkreten Ansprüche, welche die Mitgliedstaaten vorsehen müssen, sind im Abschnitt 5 – Maßnahmen aufgrund einer Sachentscheidung – in den Artt. 10-12 sowie Abschnitt 6 – Schadensersatz und Rechtskosten, Artt. 13-14 – aufgeführt.

Die konkreten Vorschriften selbst enthalten den ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt nur in Art. 10, der die Ansprüche auf Rückruf, Beseitigung und Vernichtung regelt, nicht aber in dem Ansprüche auf Unterlassung regelnden Art. 11. Der deutsche Gesetzgeber hatte bei der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie die Möglichkeit, den allgemein in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie enthaltenen Bezug zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in § 139 PatG aufzunehmen, hat aber ohne weitere Begründung davon abgesehen. Dass dies nicht unabsichtlich geschehen ist, lässt sich aus den folgenden Vorschriften §§ 140a ff. PatG ableiten. Hier wurde jeweils ein Absatz eingefügt, der in Übereinstimmung mit den ausdrücklichen Vorgaben der Richtlinie die Maßnahme im Falle der Unverhältnismäßigkeit verbietet.

Die Richtlinie sagt nichts darüber aus, in welche Art von Gesetz deren Vorgaben eingefügt werden müssen. Im deutschen Recht enthalten die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung die Möglichkeit des Schuldners, die Zwangsvollstreckung abzuwenden. Zu nennen sind hier insbesondere die Schuldnerschutzanordnung nach § 712 ZPO<sup>1015</sup>, oder die Möglichkeit der einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung nach §§ 719 ZPO Abs. 1, 707 ZPO<sup>1016</sup>. Im Falle der zuletzt genannten Vorschrift kann eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gerechtfertigt sein, wenn entweder nach summarischer Prüfung das angefochtene Urteil keinen Bestand haben kann oder wenn dem Schuldner ein besonderer Schaden droht, der über die allgemeinen Vollstreckungsschäden hinausgeht<sup>1017</sup>. Die Entscheidung steht dabei im „freien, pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts“<sup>1018</sup>. In der Instanzrechtsprechung zur Vollstreckung von Unterlassungstiteln aus standardessentiellen Patenten wurde bereits mehrmals aus Gründen der Verhältnismäßigkeit über die Aussetzung der Zwangsvollstreckung entschieden<sup>1019</sup>. Unabhängig davon, ob die Richtlinie überhaupt allgemein eine Güterabwägung vor Gewährung eines Anspruches vorsieht fällt es insofern schwer, auf Grundlage der Durchsetzungsrichtlinie den Wortlaut des § 139 PatG zu übergehen.

---

<sup>1015</sup> Die Vorschrift sieht vor, dass das Gericht ein Ersetzen der Vollstreckung eines Urteils gegen Sicherheitsleistung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden, wenn dem Schuldner ein „nicht zu ersetzender Nachteil“ droht und kein „überwiegendes Interesse des Gläubigers“ besteht. Die Vorschrift ist als Korrektiv gegenüber die sonst sehr gläubigerfreundlichen Regelungen des Zwangsvollstreckungsrechts zu sehen, die grds. den Schuldner durch eine Sicherheitsleistung des Gläubigers als ausreichend geschützt ansehen, vgl. MüKoZPO/Götz, § 712 Rn. 1.

<sup>1016</sup> Die Vorschriften gewähren eine Möglichkeit zur einstweiligen Einstellung der Zwangsvollstreckung bei Rechtsmitteln und Einspruch.

<sup>1017</sup> Vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 01680 Rn.4.

<sup>1018</sup> MüKoZPO/Götz, § 712 Rn. 11 m.w.N.

<sup>1019</sup> OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2010, 120, OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 01680, folgte die Einstellung der Zwangsvollstreckung allerdings dem Umstand, dass das erstinstanzliche Urteil nach der Entscheidung des EuGH in Sachen LTE-Standard keinen Bestand mehr haben dürfte, OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2016, 01680 Rn.13; ähnlich OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2012, 124.

### 3. Herleitung aus allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts

Neben den Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie werden auch allgemeine Grundsätze des deutschen Zivilrechts angeführt, aus denen sich der Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit als Grenze für jegliche Einzelfallentscheidung ergebe<sup>1020</sup>. Hauptargument ist dabei eine Parallele zu dem im BGB verankerten Unterlassungsanspruch wegen Störung des Eigentums aus § 1004 BGB<sup>1021</sup>, der neben § 139 PatG anwendbar und für den der Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit anerkannt sei. Das folge einerseits aus § 242 BGB, andererseits aber auch aus § 251 Abs. 2 BGB<sup>1022</sup> und möglicherweise auch aus § 275 Abs. 2 BGB<sup>1023</sup>. Als Rechtsfolge wird in entsprechender Heranziehung von § 251 Abs. 2 BGB der Anspruch auf Unterlassung „zu einem Zahlungsanspruch reduziert, wenn die Beseitigung für den Störer mit unverhältnismäßigen, billigerweise nicht mehr zumutbaren Aufwendungen oder Mühen verbunden wäre und ihre Geltendmachung deswegen rechtsmissbräuchlich erschiene“<sup>1024</sup>.

Allerdings wird auch hier anerkannt, dass der Ausschließungsrecht zum Kern des absoluten Rechts gehört. *Ohly*<sup>1025</sup> schlägt daher vor, die Ausnahme vom Unterlassungsanspruch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit auf Einzelfälle zu beschränken. Als Beurteilungskriterium soll der Anteil der geschützten Erfindung am Gesamtprodukt herangezogen und je nach Bedeutung in Qualität oder Quantität die Unverhältnismäßigkeit zu beurteilen sein. Daneben soll auch ins Gewicht fallen, ob es sich beim Inhaber des Schutzrechtes um ein nicht selbst produzierendes Unternehmen handelt, welches ggf. gegenüber einer selbst produzierenden Einheit weniger schutzwürdig und daher auf einen Zahlungsanspruch zu verweisen wäre<sup>1026</sup>. Zuletzt sei ein etwaiges Verschulden des Verletzers mit einzubeziehen und zu seinen Lasten zu werten<sup>1027</sup>.

### 4. Stellungnahme

Den Autoren, die einen generellen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit aus den in Deutschland anerkannten Grundsätzen des Zivilrechts herleiten, ist zunächst zuzugeben, dass das BGB an einigen Stellen eine Güterabwägung als Durchsetzungshindernis für Ansprüche eines Gläubigers ansieht und teils auch die Entschädigung in Geld an Stelle des Abwehranspruchs setzt, wenn eine Duldungspflicht des Beeinträchtigten besteht oder die Beseitigung der Störung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu erreichen wäre<sup>1028</sup>. Während bis zur Einführung des § 275 BGB im Rahmen der Schuldrechtsreform streitig war, ob § 251 Abs. 2 BGB ein auch auf § 1004 BGB anwendbarer, allgemeiner Rechtsgedanke zu Grunde liegt<sup>1029</sup>, kann § 275 BGB

---

<sup>1020</sup> So Heusch in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 141 f.

<sup>1021</sup> Heusch in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 141 f.

<sup>1022</sup> Heusch in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 140, der dies insbesondere auf die systematische Anordnung des § 251 Abs. 2 BGB im Allgemeinen Teil des Schuldrechts zurückführt.

<sup>1023</sup> Heusch in: FS von Meibom, 2010, S. 135, 140; Ohly, GRUR Int 2007, 787, 796.

<sup>1024</sup> Ohly, GRUR Int 2007, 787, 796 unter Verweis auf u.A. Lettl, JuS 2005, 871, 877 m.w.N.

<sup>1025</sup> GRUR Int 2007, 787.

<sup>1026</sup> Ohly, GRUR Int 2007, 787, 797.

<sup>1027</sup> Ohly, GRUR Int 2007, 787, 797.

<sup>1028</sup> Im Schuldrecht insbesondere § 251 Abs. 2 BGB und § 275 Abs. 2 BGB, für das Sachenrecht finden sich diese Ansprüche in §§ 906 Abs. 2, 912 Abs. 2 BGB.

<sup>1029</sup> Vgl. die Darstellung bei Erman/Ebbing, § 1004 Rn. 99.



nach nunmehr herrschender Ansicht<sup>1030</sup> auf alle gesetzlichen Verpflichtungen, unabhängig von ihrer rechtlichen Ausgestaltung als Schuldverhältnis oder sonstige Pflicht, angewendet werden<sup>1031</sup>. Das gilt auch für die Ansprüche aus § 1004 BGB<sup>1032</sup>. Die hier bestehenden Gegenstimmen lassen den eindeutigen Willen des Gesetzgebers außer Acht, der im Rahmen der Schuldrechtsreform den § 275 Abs. 2 BGB als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes geschaffen hat<sup>1033</sup>.

Hiernach kann der Schuldner die Leistung verweigern, „soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht“<sup>1034</sup>. Nach § 275 Abs. 2 S. 2 BGB ist dabei in die Abwägung mit einzubeziehen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat. Hieraus ist wiederum eine allgemeine Wertung zu entnehmen, nach der das Verhalten des Schuldners selbst maßgeblich in die Abwägung der Interessen mit einzubeziehen ist.

Für die Anwendung des § 275 Abs. 2 BGB auf § 139 PatG gilt allerdings das oben Gesagte, wonach der Gesetzgeber ausdrücklich von der Einführung eines ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsvorbehaltes abgesehen hat, obwohl dies in der Literatur gefordert wird<sup>1035</sup>. Eine vermittelnde Position nimmt das LG Mannheim<sup>1036</sup> ein. Hiernach sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwar auch für die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen aus § 139 Abs. 1 PatG grundsätzlich anwendbar. Es ginge aber zu weit, den Anspruch generell unter den Vorbehalt der Interessenabwägung zu stellen, da dies den Wortlaut überschreiten würde<sup>1037</sup>. Der Einwand der Unverhältnismäßigkeit bliebe daher „auf atypische vom Gesetzgeber nicht vorhersehbare Ausnahmefälle beschränkt“<sup>1038</sup>. Diese Lösung wird auch vom Wortlaut des § 275 Abs. 2 BGB gestützt. Dieser ist eine „eng auszulegende, nur selten anwendbare Sondernorm“<sup>1039</sup> und setzt ein „grobes Missverhältnis“<sup>1040</sup> zwischen dem Leistungsinteresse des Gläubigers und den Möglichkeiten des Schuldners voraus.

Ein solches Missverhältnis wird nicht lediglich auf Grundlage des Umstandes anzunehmen sein, dass ein Schutzrecht standardessentielle ist. Hinzu kommt, dass die Schutzrechtsverletzung in den hier interessierenden Fällen kaum schuldlos begangen werden kann. Es gehört zu

---

<sup>1030</sup> BGH, NJW 2008, 3122, 3123 m.w.N.; vgl. auch die umfassenden Nachweise bei Gursky, in: Staudinger (2013), BGB, § 1004 Rn. 155, der sich selbst gegen diese Anwendung ausspricht. Kritisch auch Schiemann, in: Staudinger (2005), BGB, § 251 Rn. 31; MüKoBGB/Baldus, § 1004 Rn.240.

<sup>1031</sup> BGH, NJW 2008, 3122, 3123 m.w.N.

<sup>1032</sup> Für den Anspruch auf Beseitigung BGH, NZM 2010, 174,175 m.w.N.; dies gelte aber uneingeschränkt auch für den Anspruch auf Unterlassung, Ullrich, in: Europäische Perspektiven des geistigen Eigentums, 14, 84.

<sup>1033</sup> BT-Dr 14/6040, S. 130.

<sup>1034</sup> § 257 Abs. 2 BGB.

<sup>1035</sup> Haft/Nack/Lunze/Heusch/Shohe/Joachim, GRUR Int 2011, 927, 930; die teils angeführte Erwähnung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in der Gesetzesbegründung ist lediglich eine Wiederholung des Wortlautes von Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie und hat insofern keine darüber hinaus gehende Bedeutung.

<sup>1036</sup> LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, Rn. 97 (juris) – FRAND-Erklärung.

<sup>1037</sup> LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, Rn. 97 (juris) – FRAND-Erklärung.

<sup>1038</sup> LG Mannheim, Urt. v. 27.2.2009, 7 O 94/08, Rn. 97 (juris) – FRAND-Erklärung.

<sup>1039</sup> BGH NJW 2009, 1660 Tz 18; siehe auch Palandt/Grüneberg, § 275 Rn. 27.

<sup>1040</sup> § 275 Abs. 2 BGB.

den Sorgfaltspflichten des Nutzers einer Technologie, sich über möglicherweise bestehende Schutzrechte zu informieren und sich ggf. um Lizenzen zu bemühen. Bei der Verwendung technischer Standards oder Normen wird zudem in der Regel deutlich in der technischen Dokumentation darauf hingewiesen, dass Schutzrechte an einigen der verwendeten Erfindungen bestehen können. Insofern dürfte ein Anwender in der Regel fahrlässig und damit schuldhaft handeln, wenn er eine Rechtsverletzung begeht. Ein solches Verschulden ist aber nach § 275 Abs. 2 S. 2 BGB in die Abwägung mit einzubeziehen, ob der Schuldner schutzwürdig ist; liegt Verschulden vor, wird dies zu seinen Ungunsten gewertet. Ähnliches ist zu einer Anwendung von § 242 BGB zu sagen. Auch dieser bildet zwar eine allgemeine Grenze der Rechtsausübung, kann aber angesichts des klaren Wortlautes von § 139 PatG lediglich als Korrektiv im Einzelfall dienen, nicht aber als generelle Grundlage einer Schutzrechtsbegrenzung.

Insofern sprechen bereits gewichtige Argumente dafür, einen generellen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit für § 139 PatG nicht aus allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen ableiten zu können. Selbst wenn man einen solchen annehmen würde, ließen sich damit aber gegenüber der kartellrechtlichen Lösung nicht zwingend bessere Ergebnisse erzielen. Zuzugeben ist diesem Ansatz, dass dadurch Fallgestaltungen fassbar würden, die momentan nur schwierig unter die kartellrechtlichen Vorschriften zu subsumieren sind. Dazu gehören die Berücksichtigung der „Stärke“ eines Patentes innerhalb des Standards ebenso wie die Möglichkeit, zwischen operativ und nicht-operativ tätig werdenden Patentinhabern zu unterscheiden. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass bei bereits im Tatbestand der Norm angelegter Abwägung der beteiligten Interessen auf Basis des Patentrechts eine Annäherung an die europäische Rechtsprechung zu Art 102 AEUV stattfinden könnte. Dies würde einer europaweiten Vereinheitlichung des Umgangs mit den international auftretenden Problemen erleichtern<sup>1041</sup>. Hauptargument gegen die Beurteilung eines Unterlassungsanspruchs auf Basis von Verhältnismäßigkeitserwägungen ist aber die mangelnde Rechtssicherheit. Da sich nach hier vertretener Meinung eine „standardisierte“ Annahme der Unverhältnismäßigkeit lediglich auf der Basis der Eigenschaft eines Schutzrechtes als standardessentiell verbietet, wäre es jeweils eine Frage des Einzelfalles, ob der Unterlassungsanspruch wegen Unverhältnismäßigkeit abgelehnt werden würde oder nicht. Das wäre aber geradezu als Verschlechterung gegenüber der momentan vorherrschenden Praxis der kartellrechtlichen Lösung zu sehen, die – lückenhaft wie die Begründung auch sein mag – immerhin eine gewisse Konstanz der Rechtsprechung erwarten lässt und ein relativ schematisiertes Verfahren zulässt.

## **II. Anwendung der Erschöpfungslehre**

Als weitere Lösung, um den Unterlassungsanspruch aus standardessentiellen Patenten einzuschränken, wird zum Teil vorgeschlagen, eine teilweise Erschöpfung der Rechte aus dem Patent, namentlich der Verbotensrechte, anzunehmen<sup>1042</sup>. Der Grundsatz der Erschöpfung ist für

---

<sup>1041</sup> Körber, WRP 2013, 734, 739, weist zudem darauf hin, dass sich der europäische Test für die Fälle der missbräuchlichen Verweigerung von Lizenzen an standardessentiellen Patenten im Ergebnis dem unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt stehenden Four-Factor-Test des amerikanischen Rechts angenähert hat, der den Schadenersatzanspruch grundsätzlich als weniger einschneidend für den Patentverletzer vorgehen lässt.

<sup>1042</sup> Hauck, WRP 2013, 1446, 1451 ff.; Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14 ff.

das Patentrecht allgemein anerkannt und besagt, dass dem Schutzrechtsinhaber nach dem erstmaligen Inverkehrbringen einer Sache, „in der eine durch Sachpatent geschützte Erfindung verwirklicht ist“<sup>1043</sup>, das „weitere Inverkehrbringen, das Anbieten und der Gebrauch dieser Sache nicht mehr dem Verbotungsrecht aus dem Patent“<sup>1044</sup> unterliegen. Dieser Grundsatz wurde in Rechtsprechung<sup>1045</sup> und Schrifttum<sup>1046</sup> entwickelt und ist allgemein anerkannt<sup>1047</sup>, auch wenn er sich nach wie vor im deutschen PatG nicht ausdrückliche wiederfindet.

Grundgedanke hinter dem Grundsatz der Erschöpfung ist, dass der Schutzrechtsinhaber seine ihm durch das Ausschließlichkeitsrecht verschaffte Vorteilsstellung nicht über sämtliche Marktstufen und Lieferketten ausüben können soll, die patentgeschützte Sache nach dem erstmaligen Inverkehrbringen also frei von Rechten des Schutzrechtsinhabers verkehrsfähig sein soll. Den Interessen des Schutzrechtsinhabers an der Ausnutzung seines Ausschließlichkeitsrechts zu Verwertungszwecken wird genüge getan, wenn dieser Vorteil sich einmal in einem Gewinn niedergeschlagen hat, der sich im Zweifel nach dem Marktwert bemisst<sup>1048</sup>. Bei Verwertungshandlungen, die über dieses erste Inverkehrbringen hinaus gehen, besteht kein Bedürfnis, den Erfinder an einem möglicherweise generierten Gewinn zu beteiligen<sup>1049</sup>. Allerdings greift dieser Gedanke nur, wenn das Inverkehrbringen mit dem Willen des Patentinhabers geschieht<sup>1050</sup>. Die Begrenzung durch die Erschöpfungswirkung ist dem Patent immanent, sie tritt also ipso iure ein und kann rechtsgeschäftlich „weder ausgeschlossen noch beschränkt werden“<sup>1051</sup>.

Übertragen auf den Standardisierungskontext, werden zwei Anknüpfungspunkte für die Annahme einer (Teil-)Erschöpfung diskutiert<sup>1052</sup>. *Hauck*<sup>1053</sup> schlägt vor, das Inverkehrbringen mit der Aufnahme einer patentierten Erfindung in einen technischen Standard anzunehmen. Dies geschehe nicht nur offensichtlich mit der Zustimmung des Schutzrechtsinhabers; auch sei die Norm oder der Standard an sich als diejenige Sache zu begreifen, die durch diese Handlung in

---

<sup>1043</sup> Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 274.

<sup>1044</sup> Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 274.

<sup>1045</sup> So bereits das Reichsgericht, RGZ 51, 139; weitergeführt durch den BGH, BGHZ 2, 261, 267 f. - Tauchpumpensatz; aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1980, 38, 39 - Fullplastverfahren. Für weitere Nachweise siehe Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 274. Fn. 286.

<sup>1046</sup> Einen kompakten Überblick über die historische Entwicklung bietet Loewenheim, GRUR Int 1996, 307.

<sup>1047</sup> BGH, GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter; für weitere Nachweise Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 275.

<sup>1048</sup> Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 278.

<sup>1049</sup> Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 282.

<sup>1050</sup> Ausnahme sind die bereits erwähnten Möglichkeiten der Zugangseröffnung nach § 23 Abs. 3 PatG, § 24 PatG, §§ 12, 123 Abs. 5 PatG oder § 13 PatG; in diesen Fällen tritt die Erschöpfung auch ein, obwohl das Inverkehrbringen ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers erfolgt ist, vgl. Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 290.

<sup>1051</sup> Kraßer/Ann, Patentrecht, § 33 Rn. 283.

<sup>1052</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 97 f.; es handelt sich lediglich um eine teilweise Erschöpfung, weil zwar die Verbotungsrechte beschränkt, Vergütungsansprüche für die Nutzung der Technologie aber bestehen bleiben sollen.

<sup>1053</sup> Hauck, WRP 2013, 1446, 1451 ff.

Verkehr gebracht wird<sup>1054</sup>. Ein sehr ähnlicher Ansatz findet sich bereits bei *Ullrich*<sup>1055</sup>, der ebenfalls mit der Entscheidung, ein Schutzrecht Teil eines technischen Standards oder einer Norm werden zu lassen, ein endgültiges Ausüben der Verwertungsautonomie des Schutzrechtsinhabers annimmt.

Die Annahme einer teilweisen Erschöpfung hätte für die hier diskutierten Problemstellungen mehrere Vorteile gegenüber der herrschenden kartellrechtlichen Lösung. So hinge zunächst die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs nicht mehr davon ab, dass die kartellrechtliche Tatbestandsvoraussetzung der marktbeherrschenden Stellung dargelegt werden muss<sup>1056</sup>. Da die Beschränkung dem Schutzrecht bereits immanent ist, würde zudem auch die Übertragung des Patents den Anspruch nicht wieder „aufleben“ lassen<sup>1057</sup>, was einen Vorteil gegenüber solchen Lösungen bedeuten würde, die eine vertragliche Bindung des Standardisierungsteilnehmers über die FRAND-Erklärung annehmen. Bereits dieser Umstand dürfte wohl eine exzessive Verwertung durch „Patenttrolle“ begrenzen und auch andere problematische Verhaltensweisen wie das Anlegen eines „Patenthinterhaltes“ erschweren<sup>1058</sup>.

Allerdings begegnet die Annahme einer Teilerschöpfung auch Bedenken. Grundgedanke der Erschöpfungslehre ist, dass der Erfinder durch das erstmalige Inverkehrbringen eine Verwertungsentscheidung trifft, bei der er rechtmäßig seine Ausschließlichkeitsstellung nutzen kann, um eine Kompensation in Höhe des Marktpreises zu erlangen. Damit bildet der Erschöpfungsgrundsatz eine pragmatische Ausprägung des Belohnungsgedankens, indem nicht nur das Bestehen des Schutzrechtes an sich, sondern auch das Erlangen eines geldwerten Vorteils über den bloßen Schutzrechtbestand hinaus zugestanden wird. Gleichzeitig wird hierdurch aber auch der Belohnungsaspekt insofern eingeeht, als die Kompensation auf die einmalige Verwertung beschränkt wird. Wird nun dieser Gedanke auf den Standardisierungskontext übertragen, zeigt sich ein schwerwiegender Unterschied zu „klassischen“ Verwertungshandlungen durch das Inverkehrbringen einer die patentgeschützte Lehre verwirklichenden Sache. Denn der Standard an sich hat keinen wirtschaftlichen Mehrwert, der dem Schutzrechtsinhaber als Kompensation direkt zufließt. Der „Wert“ eines Standards oder einer Norm kann sich erst beziffern lassen, nachdem eine gewisse Implementierungszeit vergangen und standardgemäße Produkte auf den Markt gebracht wurden. Die Schutzrechtsinhaber erhalten demnach aber auch erst dann ihre finanzielle Kompensation, wenn ein Lizenzvertrag über die Nutzung der standardrelevanten Technologie abgeschlossen wird. Damit entfällt aber für die Handlung „Beteiligung an einem Standard oder einer Norm“ das Gegenstück der „Kompensation nach Marktwert“ und damit auch die Gegenleistung dafür, die Rechte aus dem Patent als teilweise erschöpft anzusehen. Zwar ließe sich argumentieren, dass bereits die Aussicht auf einen späteren Gewinn durch Lizenzzahlungen eine Kompensation für die erfinderische Leistung bieten würde; allein diese

---

<sup>1054</sup> Hauck, WRP 2013, 1446, 1452, unter Hinweis auf Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 90.

<sup>1055</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 90.

<sup>1056</sup> Hauck, WRP 2013, 1446, 1452.

<sup>1057</sup> Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, S. 14, 97 f.

<sup>1058</sup> Hauck, WRP 2013, 1446, 1452.

Perspektive kann aber nicht ausschlaggebend dafür sein, eine bereits dem Patent immanente Beschränkung des Schutzrechtes anzunehmen.

Dagegen spricht auch der Charakter der Wirkungen der Erschöpfung. Diese bestimmt den Schutzbereich des Patent selbst und ist damit irreversibel. Die Eigenschaft als Teil eines technischen Standards ist aber kein endgültiger Zustand, sondern kann sich durch Zeitablauf (bspw. durch eine nächste Generation von Standard) oder durch Entscheidung (Rücknahme des Standards oder Ausschluss des Schutzrechtes aus dem Standard) ändern. Für diese Fälle wäre es unbillig, weiterhin eine Teilerschöpfung anzunehmen und dem Schutzrechtsinhaber dadurch die Verwertung zu erschweren.

### **III. Beschränkung nach dem allgemeinen Verbot des Rechtsmissbrauchs**

In seiner Entscheidung Orange Book Standard nahm der BGH neben Art. 102 AEUV, §§ 19, 20 GWB auch Bezug auf § 242 BGB und das dort als Fallgruppe anerkannte Verbot der unzulässigen Rechtsausübung<sup>1059</sup>. Innerhalb dieser Fallgruppe lassen sich weitere Kategorisierungen vornehmen. Für die hier interessierenden Fälle lassen sich insbesondere zwei Konstellationen andenken: Unredliches Verhalten im Sinne eines *dolo agit* und ein Handeln im Widerspruch zu früherem Verhalten.

#### **1. Einrede des *dolo agit***

Die Grundsätze von Treu und Glauben verwehren es dem Rechtsinhaber, eine Leistung zu beanspruchen, die sofort zurückgewährt werden müsste<sup>1060</sup>. Dieser Rechtsgrundsatz findet sich, wie gezeigt, auch als Argumentationsgrundlage der Rechtsprechung, um die Berechtigung des Einwandes der Zwangslizenz zu begründen und stützt sich darauf, dass nicht aus einem Patent Unterlassung gewährt werden darf, wenn ein Anspruch auf Gewährung einer Lizenz besteht<sup>1061</sup>. Für die Rechtsprechung folgte dieser Anspruch, wie gezeigt, daraus, dass die Versagung einer Lizenz einen Missbrauch von Marktmacht im Sinne von Art. 102 AEUV darstelle, wenn die kumulativen Bedingungen des unbedingten Angebotes und des vorgreiflich vertragstreuen Verhaltens vorlägen<sup>1062</sup>. Wie gezeigt, ist der Vorwurf des Missbrauchs von Marktmacht nicht in jedem Falle berechtigt, so dass sich nach hier vertretener Ansicht der Anspruch auf Erteilung der Lizenz nicht zwingend aus dem Kartellrecht herleiten lässt. Möglicherweise lässt sich aber ein Anspruch – so eine vorliegt – aus der FRAND-Erklärung herleiten, wenn sie als Angebot *ad incertae personas* qualifiziert werden kann<sup>1063</sup>. Fraglich ist allerdings auch in diesem Falle, worauf sich der Anspruch beziehen kann. Eine Lizenzlose Nutzung bzw. die Nutzung ohne Zahlung von Lizenzgebühren kann nicht geschuldet sein. In Situationen „außerhalb“ der Standardisierung stellt es den Regelfall dar, dass die Nutzung erst beginnen kann, nachdem der Schutzrechtsinhaber durch den Abschluss einer Lizenz oder der Erlangung einer anderweitigen Nutzungsberechtigung die Verwendung seiner Erfindung legitimiert hat. Auch für den Fall,

---

<sup>1059</sup> Vgl. MüKoBGB/Schubert, § 242 Rn. 202 ff.; Larenz/Wolf (2004), § 16 Rn. 28.

<sup>1060</sup> Vgl. MüKoBGB/Schubert, § 242 Rn. 440.

<sup>1061</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 29 (juris) – Orange Book Standard.

<sup>1062</sup> Vgl. hierzu oben, S.86.

<sup>1063</sup> Zur rechtlichen Einordnung der FRAND-Erklärung oben, S.148.

dass eine als Angebot ad incertas personas zu qualifizierende FRAND-Bedingung vorliegt, bestünde der Anspruch daher lediglich darauf, gegen die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr zu nutzen. Besteht Streit darüber, wann diese Angemessenheit gegeben ist und wird währenddessen keine Vergütung bezahlt, kann auch kein Anspruch auf eine Nutzung bestehen. Etwas anderes dürfte sich auch nicht ergeben, wenn eine FRAND-Erklärung nicht vorliegt. Die Eigenschaft eines Schutzrechtes als standardessentiell begründet kein unmittelbares Nutzungsrecht. Daher kann die Einrede des dolo agit ohne Zuhilfenahme der kartellrechtlichen Vorschriften nur schwer begründet werden und ist als allgemeingültige Lösung der Fragen, wann Unterlassung aus einem standardessentiellen Patent gefordert ist, schwer heranziehbar.

## 2. Widersprüchliches Verhalten

Ebenfalls von § 242 BGB umfasst ist das Verbot widersprüchlichen Verhaltens oder venire contra factum proprium<sup>1064</sup>. Hiernach ist eine Rechtsausübung dann „unzulässig, wenn der Rechtsinhaber ein Vertrauen darauf erweckt hat, dass er seine Rechte nicht ausüben werde“<sup>1065</sup>. Notwendige Tatbestandsvoraussetzungen sind neben dem vertrauensbegründenden Verhalten, dass ein Dritter auf die Erklärungen in schutzwürdiger Weise vertraut hat und in diesem Vertrauen bereits Dispositionen getroffen hat<sup>1066</sup>.

In der Literatur<sup>1067</sup> wird diskutiert, ob das Anlegen eines patent ambush unter diese Fallgruppe subsumiert werden kann<sup>1068</sup>. Das ist insofern nachvollziehbar, als in diesen Fällen in der Regel bereits im Standardisierungskontext das Bestehen von Schutzrechten verschleiert wird, um später die Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen zu verweigern. Allerdings braucht es für die Annahme eines venire contra factum proprium nicht die Unredlichkeit des früheren Verhaltens. Davon erfasst werden auch Fälle, in denen das Vorverhalten „für sich nicht zu missbilligen ist,“ im Zusammenhang mit der späteren Rechtsausübung aber unzulässig wird, „wenn sich das Gesamtbild eines widersprüchlichen Verhaltens ergibt und die Interessen der Gegenpartei im Hinblick darauf als vorrangig schutzwürdig erscheinen“<sup>1069</sup>. Für die hier untersuchten „normalen“ Fälle standardbezogener Patentnutzung wäre das Vorverhalten, an das angeknüpft werden kann, die Beteiligung am Standardisierungsverfahren bzw. die Abgabe einer FRAND-Erklärung. Hierdurch wird bei potentiellen Anwendern des Standards die berechtigte Erwartung begründet, den Standard auch nutzen zu können<sup>1070</sup>. Ein schutzwürdiges Vertrauen kann aber nur dahingehend bestehen, dass die Nutzung unter den Bedingungen stattfindet, mit denen sich der Schutzrechtsinhaber bereits im Standardisierungsverfahren – auch konkludent – einverstanden erklärt hat bzw. welche Bedingungen durch Art. 101 AEUV vorgegeben sind. Ein schutzwürdiges Vertrauen dahingehend, lizenzlos unbegrenzt und unabhängig vom eigenen Verhalten in etwaigen Vertragsverhandlungen nutzen zu können, besteht dagegen nicht. Daher kann auch auf Basis der Treuwidrigkeit widersprüchlichen Verhaltens keine allgemeingültige Aussage

---

<sup>1064</sup> Statt vieler Larenz/Wolf (2004), § 16 Rn. 30 m.w.N.

<sup>1065</sup> MüKoBGB/Schubert, § 242 Rn. 319.

<sup>1066</sup> Vgl. Larenz/Wolf (2004), § 16 Rn. 30 m.w.N.

<sup>1067</sup> Balitzki (2013), S. 263; Tapia, S. 39.

<sup>1068</sup> Bejahend Tapia (2010), S. 40; vorsichtig bejahend Balitzki, S. 264.

<sup>1069</sup> MüKoBGB/Schubert, § 242 Rn. 309.

<sup>1070</sup> EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13 – LTE-Standard, Rn. 54.

darüber getroffen werden, wann ein Anspruch auf Unterlassung aus einem standardessentiellen Patent in rechtmäßiger Weise durchsetzbar sein kann.

### 3. Bewegliches System

Ein weiterer Ansatz zur Einschränkung des Unterlassungsanspruchs auf Basis von § 242 BGB findet sich in der Diskussion um die Geschäftsmodelle von „Patenttrollen“. Problematisch daran ist, dass der „Troll“ als nicht selbst produzierende Einheit keinem Druck durch die Erfordernisse von Kreuzlizenzen oder Geschäftsbeziehungen ausgesetzt ist und ihm somit gegenüber produzierenden Unternehmen eine besondere Machtstellung zukommt. Hier stellen sich ähnliche Schwierigkeiten wie bei der Beurteilung standardbezogener Patentnutzung: Die faktische Machtstellung ist in der Regel nicht durch die Kategorien des kartellrechtlichen Missbrauchs von Marktmacht abgedeckt<sup>1071</sup> und das Patentrecht selbst hält keine ausdrückliche Möglichkeit dafür bereit, im Einzelfall die Durchsetzung des Ausschließlichkeitsrecht zu versagen. *Frick*<sup>1072</sup> leitet auf Basis der deutschen Dogmatik zum Rechtsmissbrauchstatbestand nach § 242 BGB und unter Heranziehung eines europäischen Missbrauchsbegriffs<sup>1073</sup> als zentrales Kriterium des Rechtsmissbrauchs die Zweckwidrigkeit des formal gesetzlich erlaubten Einsatzes einer Rechtsposition her<sup>1074</sup>. Anhand einer Analyse der juristischen und ökonomischen Begründungsansätze des Patentschutzes identifiziert er die Förderung des technischen Fortschritts und die Verbesserung der Bedürfnisbefriedigung<sup>1075</sup> als diejenigen Zielsetzungen, bei deren Beeinträchtigung von einer zweckwidrigen Verwendung einer Rechtsposition und somit von einem Rechtsmissbrauch ausgegangen werden kann. Um bewerten zu können, ob das Gebaren eines „Patenttrols“ als rechtsmissbräuchlich angesehen werden kann, schlägt er vor, im Rahmen eines beweglichen Systems<sup>1076</sup> verschiedene Kriterien zu prüfen, die sich vor allem auf den Versuch gründen, eine den tatsächlichen Wert der Erfindung übersteigende Lizenzgebühr durch Aufbau einer Drohkulisse zu generieren<sup>1077</sup>.

An diesem Ansatz ist zunächst grundsätzlich die in der Literatur<sup>1078</sup> geäußerte Kritik entgegen zu halten, dass es sich beim Patent Trolling zwar um eine besonders aggressive Form der Schutzrechtsvermarktung handle, die sich aber innerhalb der vom Ausschließlichkeitsrecht gedeckten Zwecke abspiele. Daher müssen für den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs weitere Faktoren gegeben sein, welche den Einsatz des Schutzrechtes zweckwidrig werden lassen. Damit ist eine geeignete Herangehensweise gefunden, um das Verhalten solcher Schutzrechtsinhaber

---

<sup>1071</sup> Frick (2014), S. 392 ff.

<sup>1072</sup> Frick (2014).

<sup>1073</sup> Mit ausführlicher Herleitung Frick (2014), S. 167 ff.

<sup>1074</sup> Frick (2014), S. 237.

<sup>1075</sup> Frick (2014), S. 337.

<sup>1076</sup> Dabei handelt es sich um ein auf Wilburg (1950) zurückgehendes System zur Ausfüllung wertungsbedürftiger Sachverhalte. Im Unterschied zu der Erfüllung von Tatbeständen, wird ein Katalog von relevanten Wertungselementen erarbeitet, die nicht alle erfüllt sein müssen, sondern im Rahmen einer Gesamtschau zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können.

<sup>1077</sup> Die ausführliche Zusammenfassung der Kriterien bei Frick (2014), S. 373 f.

<sup>1078</sup> Ann, in: Liber Amicorum Josef Straus, 355, 356 ff.

zu fassen, die sich durch die Verwendung besonders aggressiver Lizenzpraktiken<sup>1079</sup> auszeichnen. Nicht umfasst werden damit diejenigen Fälle, in der ein grundsätzlich redlicher Schutzrechtsinhaber und ein Lizenzwilliger Nutzer zwar zusammentreffen, es aber durch unterschiedliche Auffassungen über die Lizenzkonditionen nicht zum Vertragsschluss kommt und die Unterlassungsklage mit dafür sorgen soll, die Forderung des Schutzrechtsinhabers durchzusetzen.

#### **4. Zwischenfazit**

Das allgemeine Gebot, sich gemäß den Prinzipien von Treu und Glauben zu verhalten, bietet zwar Ansatzpunkte, um im Einzelfall die Unzulässigkeit des Unterlassungsanspruchs anzunehmen. Eine generelle Lösung für die Frage, wann unter Berücksichtigung der Ziele von Patentschutz und Standardisierung die Erhebung einer Unterlassungsklage zulässig sein sollte, findet sich darin aber nicht.

#### **D. Vorzugswürdiger Ansatz: Lösung über das Patentrecht**

Die Ausarbeitung hat gezeigt, dass eine befriedigende Lösung zu der Frage, wann ein Unterlassungsanspruch aus einem standardessentiellen Patent erhoben werden kann, bisher nicht gefunden wurde. Der auch nach Huawei/ZTE herrschende Lösungsweg über das Kartellrecht bietet, wie gezeigt, zwar einen pragmatischen Weg, allerdings um den Preis der Aufgabe bestehender Kartellrechtsdogmatik. Diejenigen Stimmen, die eine Lösung auf Grundlage der im Standardisierungskontext bestehenden, privatrechtlichen Vertragsbeziehungen bevorzugen, stoßen entweder an praktische Grenzen der Durchsetzbarkeit oder haben Schwierigkeiten damit, die FRAND Erklärung rechtlich einzuordnen und inhaltlich auszufüllen. Zudem limitiert der Umstand, dass die Praktiken der Standardisierungsorganisationen nicht einheitlich sind, die Möglichkeit einer allgemeingültigen Lösung.

Aus diesen Gründen spricht einiges dafür, die Lösung der Frage nach der Zulässigkeit des Unterlassungsanspruches auf Ebene des Patentrechts anzusetzen<sup>1080</sup>. Das hat zunächst den Vorteil, dass diese Lösung weniger auf den Einzelfall bezogen ist, sondern generell die Grenzen der Ausübung von Schutzrechten ex ante bestimmt. Dabei ist es angesichts des funktionalen Verständnisses des Patents als Instrument der Wettbewerbsordnung, durchaus möglich, die Wertungen der kartellrechtlichen Marktaufsicht – freier Wettbewerb, Innovationsförderung etc. – in die patentrechtliche Analyse mit einzubeziehen, soweit sie nicht ohnehin deckungsgleich mit den juristischen und ökonomischen Begründungsansätzen für Patentschutz sind. Das Patentrecht bietet hier die Möglichkeit, eine klar benennbare Dysfunktionalität<sup>1081</sup> des Patentschutzes – die Möglichkeit der Erhebung der Unterlassungsklage entgegen den durch die Standardisierung eigentlich verfolgten Zwecken – nachhaltig zu korrigieren<sup>1082</sup>. Entsprechend ist hier auch

---

<sup>1079</sup> Vgl. die Darstellung von Patentstrategien, durch welche Verletzungstatbestände herbeigeführt bzw. begünstigt werden sollen bei Früh (2014), S. 59 ff.

<sup>1080</sup> Dafür auch Ullrich/Heinemann in: Immenga/Mestmäcker, GRUR B Rn. 51a f.

<sup>1081</sup> Zum Begriff und zu den Schwierigkeiten, Dysfunktionalitäten des Immaterialgüterrechtes zu erkennen und abstrakt-generelle Regelungen zu ihrer Eindämmung zu finden vgl. Früh (2012), S. 457 unter Verweis auf Conde Gallego, GRUR Int 2006, 27.

<sup>1082</sup> Früh (2012), S. 35; 451 ff.



die mit dem Austausch einer Einzelfallentscheidung durch eine generelle Lösung möglicherweise einhergehende Gerechtigkeitsverlust als gering einzustufen: Die grundsätzliche objektive Interessenlage ist ersichtlich und die Vielzahl der auftretenden Fälle, in denen sich diese auch subjektiv bewahrheitet, lässt die generelle Lösung erstrebenswert werden. Fraglich ist, wie sich dieser Ansatz normativ einbetten lässt. Im folgenden Abschnitt werden die in Frage kommenden, einfachgesetzlichen patentrechtlichen Rechtsgrundlagen daraufhin überprüft, ob eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs hierin ihre Basis finden kann.

### **I. § 24 PatG als normativer Anknüpfungspunkt?**

Mit § 24 PatG besteht eine Regelung, durch welche die zwangsweise Erteilung einer Lizenz bewirkt werden kann. Die Vorschrift setzt Artt. 27 Abs. 1 S. 2 und Art. 31 TRIPs um<sup>1083</sup> und ist Ausdruck des Technologietransfergedankens, da durch § 24 PatG die Verbreitung einer Erfindung zwangsweise herbeigeführt werden kann<sup>1084</sup>. Vorausgesetzt ist dafür, dass „1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen, und 2. das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet“<sup>1085</sup>. Zentral ist dabei das Kriterium des öffentlichen Interesses. Dieses ist in Art. 31 TRIPs nicht enthalten, geht aber in zulässiger Weise über den dort festgelegten Mindeststandard hinaus, da es die Rechte des Schutzrechtsinhabers gegenüber diesem Mindestschutz stärkt<sup>1086</sup>. Als unbestimmter Rechtsbegriff ist das Kriterium des „öffentlichen Interesses“ ausfüllungsbedürftig und den jeweiligen Wertevorstellungen im konkreten Anwendungsfall unterworfen<sup>1087</sup>. Abzuwägen sind nach den Umständen des Einzelfalles das Interesse des Patentinhabers, autonom über seine patentierte Erfindung bestimmen zu können, gegen die möglicherweise bestehenden Interessen der Allgemeinheit an der Nutzung des Patentes durch den Lizenzsucher<sup>1088</sup>. Entsprechen können die Umstände, durch die ein öffentliches Interesse begründen sein kann, breit gefächert sein. Als Beispiel werden hier „technische, wirtschaftliche, sozialpolitische und medizinische Gründe“ angeführt<sup>1089</sup>. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist dabei zu wahren<sup>1090</sup>. Erteilt werden kann eine einfache Lizenz<sup>1091</sup>, zuständig hierfür ist das Bundespatentgericht.

Im Vorfeld der Orange Book Entscheidung des BGH war diskutiert worden, ob allein das Vorhandensein des § 24 PatG die Konstruktion einer Zwangslizenz über das Kartellrecht sperren könnte. Sei der BGH den Einwand der kartellrechtlichen Zwangslizenz zugelassen hat, ist die parallele Existenz der Institute weitgehend anerkannt<sup>1092</sup>. Während die kartellrechtliche

---

<sup>1083</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 1; Busse/Schwendy, § 24, Rn. 1.

<sup>1084</sup> Godt (2007), S. 450,

<sup>1085</sup> § 24 Abs. 1 PatG.

<sup>1086</sup> Busse/Schwendy, § 24 Rn. 18 m.w.N.

<sup>1087</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 14 unter Verweis auf BGH GRUR 1996, 190, 192.

<sup>1088</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 14 m.w.N.; Busse/Schwendy, § 24, 36.

<sup>1089</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 15 unter Verweis auf BGH GRUR 1996, 190, 192 f.

<sup>1090</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 14 m.w.N.; Busse/Schwendy, § 24, 36.

<sup>1091</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 6.

<sup>1092</sup> BGH, Urt. v. 6.5.2009, KZR 39/06, Rn. 22 ff. (juris).

Zwangslizenz mittlerweile Gegenstand vieler Gerichtsentscheidungen ist, tritt die patentrechtliche praktisch kaum in Erscheinung<sup>1093</sup>. Ein Grund hierfür dürfte sein, dass ein öffentliches Interesse daran, das Schutzrecht des Patentinhabers im öffentlichen Interesse zu Gunsten eines anderen Nutzers zugänglich zu machen, nur in seltenen Fällen zu bejahen sein dürfte. Allerdings findet sich in der Literatur die überzeugende Ansicht, dass allein die Existenz einer Zwangslizenzregelung eine gewisse „disziplinierende Wirkung“ auf Inhaber solcher Patente, die eine gewisse allgemeinnützige Relevanz aufweisen können, ausüben dürfte<sup>1094</sup>.

Obwohl § 24 PatG die Einschränkung der Rechte des Patentinhabers zugunsten eines zwangsweisen Technologietransfers erlaubt, handelt es sich hierbei nicht um eine passende Rechtsgrundlage für die Schaffung eines gerechten Interessenausgleichs in Standardisierungsfällen. Das liegt zum einen darin begründet, dass § 24 PatG die Lizenzierung gegen den Willen des Schutzrechtsinhabers ermöglicht<sup>1095</sup>, die hier vorgeschlagene Lösung aber davon ausgeht, dass dem Schutzrechtsinhaber grundsätzlich ein Interesse an der Lizenzierung zu unterstellen ist und sein Wille daher einer Lizenzierung nicht entgegensteht. Zum anderen bietet das Kriterium des öffentlichen Interesses als Erteilungsgrund keine solide Basis dafür, eine generelle Einschränkung der Schutzrechtsausübung zu rechtfertigen, da das Bestehen eines solchen Interesses jeweils im Einzelfall festgestellt werden muss und so für einen allgemeinen Grundsatz aus den gleichen Gründen wie die oben dargestellte kartellrechtliche Lösung nicht optimal ist. § 24 PatG ist daher nicht geeignet, als Rechtsgrundlage für eine Einschränkung der Schutzrechtsausübung bei standardessentiellen Patenten zu dienen.

## **II. Neukonzeption: Analoge Anwendung von § 23 PatG**

Das deutsche Patentgesetz kennt mit § 23 PatG eine gesetzliche Vorschrift, durch die ein grundsätzlich zur Lizenzklärung bereiter Schutzrechtsinhaber bei einer möglichst weiten Verbreitung seiner Technologie unterstützt werden soll. Der Patentinhaber kann hiernach eine schriftliche Erklärung<sup>1096</sup> gegenüber dem Patentamt abgeben, dass er jedermann die Benutzung des Patents gegen eine angemessene Vergütung gestattet<sup>1097</sup>. Mit dem Eingang beim Patentamt wird die Erklärung wirksam<sup>1098</sup>, mit der Wirksamkeit treten die im Gesetz bezeichneten Rechtsfolgen ein<sup>1099</sup>. Für den Schutzrechtsinhaber ermäßigt sich zunächst die Jahresgebühr auf die Hälfte<sup>1100</sup> und es tritt eine Sperrwirkung für die Vergabe und Eintragung einer ausschließlichen

---

<sup>1093</sup> In der Bundesrepublik Deutschland wurde bislang lediglich eine einzige Zwangslizenz auf Basis von § 24 PatG erteilt, die Entscheidung aber in der Folge vom Bundesgerichtshof wieder aufgehoben wurde, BPatG, GRUR 1994, 98; BGHZ 131, 247.

<sup>1094</sup> Kraßer, Patentrecht, S. 43; Busse/Schwendy, § 24 Rn. 16, die von einem „psychologischen Wirkung“ sprechen.

<sup>1095</sup> Mes, PatG, § 24 Rn. 2, spricht insofern von einem „Spiegelbild“ zu § 23 PatG, der die Lizenzbereitschaftserklärung durch den Schutzrechtsinhaber voraussetzt.

<sup>1096</sup> Es handelt sich dabei um eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, Mes, PatG, § 23 Rn. 4.

<sup>1097</sup> Diese verbindliche Erklärung ist abzugrenzen von der unverbindlichen Lizenzinteresseerklärung, die ebenfalls durch das DPMA in Empfang genommen werden, Mes, PatG, § 23 Rn. 2.

<sup>1098</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 29.

<sup>1099</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 32.

<sup>1100</sup> § 23 Abs. 1 PatG-

Lizenz ein. Der Nutzungsinteressierte muss die Nutzung dem Patentinhaber anzeigen und hierbei auch die Art des beabsichtigten Gebrauchs mitteilen. Danach entstehen das Nutzungsrecht und die Pflicht, „dem Patentinhaber nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres Auskunft über die erfolgte Benutzung zu geben und die Vergütung dafür zu entrichten“<sup>1101</sup>. Das Nutzungsrecht wird dabei als „eine Art Lizenzverhältnis“<sup>1102</sup> qualifiziert, dessen Inhalt sich durch die gesetzlichen Vorgaben einerseits und andererseits den in der Benutzungsanzeige bekanntgegebenen Umfang bestimmt<sup>1103</sup>. Einigen sich die Parteien nicht über die Höhe einer angemessenen Vergütung, wird dieses Schuldverhältnis durch die behördliche Entscheidung nach § 23 Abs. 4 PatG ergänzt<sup>1104</sup>. Ebenfalls geregelt wird der Konfliktfall, dass der Nutzer seiner Verpflichtung zur Rechnungslegung und/oder Lizenzzahlung nicht nachkommt<sup>1105</sup>; in diesem Fall darf der Schutzrechtsinhaber nach fruchtlosem Fristablauf die Weiterbenutzung untersagen. Nutzt der Lizenzsucher die Erfindung bereits vor Anzeige der Nutzung an den Berechtigten, kann der Geschädigte für diese Zeit Ansprüche auf Rechnungslegung und Schadensersatz geltend machen<sup>1106</sup>. Dem Schutzrechtsinhaber steht in der Folge kein Verbotungsrecht mehr zu, sondern ein positiver Zahlungsanspruch<sup>1107</sup>.

Die Vorschrift bietet eine Möglichkeit, die Nutzung der Erfindung zunächst auch ohne Abschluss eines formellen Lizenzvertrages zu legalisieren<sup>1108</sup> und ist für die hier in Frage stehende Problematik insofern interessant, als sie im Grunde eine Interessenlage regelt, die jedenfalls objektiv derjenigen im Standardisierungskontext sehr nahe kommt<sup>1109</sup>. Der Schutzrechtsinhaber erklärt mit dem Einbringen des Patents in einen Standard oder eine Norm, grundsätzlich zur Lizenzvergabe an vorher nicht bekannte Vertragspartner bereit zu sein und gibt ggf. auch eine FRAND-Erklärung ab, um diesen Entschluss zu bekräftigen. Diese Erklärung wird gegenüber der Normungs- oder Standardisierungsorganisation abgegeben und entfaltet die oben beschriebenen Wirkungen in Hinblick auf das Vertrauen Dritter, die Norm oder den Standard – wenn auch zu bestimmten Bedingungen – nutzen zu dürfen. Dazu trägt auch die Transparenz bei, die durch die Publikation technischer Dokumente und Informationen über bestehende Schutzrechte in Datenbanken erreicht wird<sup>1110</sup>. Ähnlichkeiten sind auch auf Seiten der Handlungen der Nutzer festzustellen. So könne das Lizenzersuchen des Nutzers gegenüber dem Inhaber eines standardessentiellen Patents „ohne weiteres inhaltlich mit der in § 23 PatG geforderten Bekundung

---

<sup>1101</sup> § 23 Abs. 3 S. 5 PatG.

<sup>1102</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 43; Mes, PatG, § 23 Rn. 10, LG Düsseldorf, Urt. v. 13.6.2001, 4 O 204/00 – Mehrfachkontakthanordnung; vgl. auch Bodewig, GRUR Int 2015, 626, 633, der die Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG als „eine Art Auslobung“ bezeichnet.

<sup>1103</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 43.

<sup>1104</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 43; Kraßer/Ann, § 34 Rn. 8, weisen allerdings darauf hin, dass von dieser Möglichkeit „fast nie“ Gebrauch gemacht werde.

<sup>1105</sup> § 23 Abs. 3 S. 6 PatG.

<sup>1106</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 13.6.2001, 4 O 204/00 – Mehrfachkontakthanordnung.

<sup>1107</sup> Benkard/Rogge/Kober-Dehm, PatG, 11. Aufl., § 23 Rn. 4.

<sup>1108</sup> LG Düsseldorf, Urt. v. 13.6.2001, 4 O 204/00 – Mehrfachkontakthanordnung.

<sup>1109</sup> So auch Bodewig, GRUR Int 2015, 626, 633.

<sup>1110</sup> Balitzki (2013), S. 275.

der Benutzungsabsicht“<sup>1111</sup> gleichgesetzt werden. Diese Gründe rechtfertigen es, trotz offensichtlicher Unterschiede die Anwendung von § 23 PatG in Betracht zu ziehen und näher zu untersuchen.

## **1. Unmittelbare Anwendung von § 23 PatG**

Um eine allgemeingültige Lösung für die Berechtigung der Erhebung einer Unterlassungsklage aus einem standardessentiellen Patent aus § 23 PatG ableiten zu können, müsste zunächst das Verhalten des Schutzrechtsinhabers im Standardisierungskontext unter die Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung im Sinne von § 23 Abs. 1 PatG subsumierbar sein. In der Literatur wird die Anwendung von § 23 PatG auf den Standardisierungskontext kritisch gesehen und dies insbesondere mit drei formalen Argumenten begründet<sup>1112</sup>. Nichtsdestotrotz weist die in § 23 PatG geregelte Situation offenkundige Ähnlichkeiten zu der Interessenlage auf, die sich im Rahmen der Nutzung von standardessentiellen Patenten stellen. Daher wird im Folgenden geprüft, ob eine direkte Anwendung von § 23 PatG auf den Umgang mit standardessentiellen Patenten statthaft ist.

### **a) Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung..**

Der Wortlaut des § 23 PatG beschreibt die Lizenzbereitschaftserklärung wie folgt: „Erklärt sich der als Patentinhaber Eingetragene dem Patentamt gegenüber schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten [...]“. Damit ist der Inhalt dieser Erklärung angesprochen, nicht aber ihr Rechtscharakter. Das Bundespatentgericht bezeichnet die Erklärung als „rechtsgeschäftliches Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages an jeden, der zur Zahlung einer angemessenen Vergütung bereit ist“<sup>1113</sup> und damit letztlich als verbindliches Angebot ad incertas personas. Diese Einordnung wird in der Literatur, soweit ersichtlich, nicht bestritten oder angezweifelt<sup>1114</sup>. Dabei könnte hier ebenso wie in Bezug auf die FRAND-Erklärung diskutiert werden, ob für ein verbindliches Angebot ausreichend essentialia ersichtlich sind. Die Angabe, eine Lizenz zu „angemessenen“ Bedingungen zu vergeben, ist dabei ebenso ausfüllungsbedürftig wie die Kriterien innerhalb des FRAND-Maßstabes, wobei sich inhaltlich keine großen Unterschiede ergeben dürften. Was „angemessen“ ist, kann sich je nach Vertragspartner und Art und Umfang der Nutzung stark unterscheiden. Allerdings ist die Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG nicht auf eine bestimmte Nutzungsart beschränkt und insofern nicht ausfüllungsbedürftig. Auch bietet sich über den Antrag auf Festsetzung der Lizenzgebührenhöhe nach § 23 Abs. 4 PatG eine Möglichkeit, potentielle Unklarheiten über die Höhe der zu zahlenden Vergütung aufheben zu lassen. Damit haben die Parteien sich im Zweifel auf ein Verfahren geeinigt, welches die Bestimmbarkeit der Höhe der Lizenzzahlung gewährleistet. Das reicht zum Vorliegen der essentialia aus<sup>1115</sup>. Entsprechend deutet

---

<sup>1111</sup> Bodewig, GRUR Int 2015, 626, 633.

<sup>1112</sup> Dazu unten, S. 177.

<sup>1113</sup> BPatG GRUR 1996, 477 - Lizenzbereitschaftserklärung.

<sup>1114</sup> Vgl. Mes, PatG, § 23 Rn. 4.

<sup>1115</sup> Zum allgemeinen Schuldrecht Bork, in: Staudinger (2015), BGB, § 154 Rn. 3.

der Wortlaut darauf hin, dass in der Lizenzbereitschaftserklärung ein Angebot ad incertae personas zu sehen ist. Zugleich wird dadurch eine Verfügung über das Patent vorgenommen<sup>1116</sup>. Hiernach ist die Lizenzbereitschaftserklärung als Angebot ad incertae personas, Lizenzverträge zu einer angemessenen Gegenleistung abzuschließen, zu qualifizieren.

Fraglich ist, ob die im Standardisierungsverfahren abgegebenen Erklärungen ebenfalls so eingeordnet werden können. Sofern eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, ist dies jedenfalls im Bereich des Möglichen<sup>1117</sup>. Für Fälle, in denen entweder eine beteiligte Standardisierungsorganisation die Abgabe einer FRAND-Erklärung nicht vorsieht oder es sich um ein Konsortium ohne feste Strukturen handelt, kann aber möglicherweise an den Umstand angeknüpft werden, dass eine bewusste Entscheidung für die Beteiligung an einem Standard getroffen wurde. Wie oben<sup>1118</sup> ausgeführt, stellt die Abgabe einer FRAND-Erklärung im Wesentlichen die Bekräftigung und Konkretisierung einer bereits wegen Art. 101 AEUV bestehenden Verpflichtung dar, den Zugang zur Nutzung eines Standards zu gewähren. Der Beteiligung an Standardisierungsbemühungen kommt daher insofern ein Erklärungscharakter zu, als die Möglichkeit zur Nutzung implizit und der Natur der Sache nach mit kundgetan wird. Das dürfte auch dem objektiven Empfängerhorizont entsprechen, da durch die Veröffentlichung eines als technischer Standard erarbeiteten Dokumentes die berechnete Erwartung geweckt wird, den Standard unkompliziert nutzen zu dürfen.

Grundsätzlich kann im deutschen Zivilrecht auch konkludentes Verhalten Grundlage einer rechtsgeschäftlichen Erklärung sein<sup>1119</sup>. Für die im Rahmen von § 23 PatG geforderte Qualifikation als Angebot ad incertae personas kommt es wie bei ausdrücklichen Willenserklärungen darauf, an, ob der angesprochene Personenkreis bestimmbar ist und der Wille des Erklärenden tatsächlich und aus Sicht des Erklärungsempfängers erkennbar dahin geht, ein bindendes Angebot abzugeben<sup>1120</sup>. Im Unterschied zur FRAND-Erklärung, wo ein eindeutiger Drittbezug hergestellt wird, dürfte es hieran beim Einbringen eines Schutzrechts in einen Standard fehlen. Zwar ist das objektiv feststellbare Interesse im Zweifel darauf gerichtet, später durch den Abschluss eines Lizenzvertrages Einnahmen zu generieren. Für die Abgabe eines konkreten, konkludent abgegebenen Angebotes dürften aber aus Sicht des Schutzrechtsinhabers noch zu viele Zwischenschritte erforderlich sein, so dass ein entsprechender Rechtsbindungswille nicht vorliegen dürfte. Entsprechend handelt es sich bei der Entscheidung, ein Schutzrecht Teil eines technischen Standards werden zu lassen, nicht um ein Angebot ad incertae personas und somit nicht um die Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung.

#### **b) ...gegenüber dem Patentamt**

Neben dem dargestellten Problem, dass die vorhandenen Erklärungen in der Regel nicht den Anforderungen des § 23 PatG an den Erklärungswert genügen dürften, wird in der Literatur als

---

<sup>1116</sup> BPatG, GRUR 1996, 477 – Lizenzbereitschaftserklärung.

<sup>1117</sup> Hierzu oben, S. 144 ff.

<sup>1118</sup> S. 14 ff.

<sup>1119</sup> Larenz/Wolf (2004), § 24 Rn. 17.

<sup>1120</sup> MüKoBGB/Busche, § 145 Rn. 6; speziell in Bezug auf die FRAND-Erklärung Burghartz (2011), S. 113.

Hindernis der Anwendung von § 23 PatG auf den Unterlassungsanspruch aus einem standard-essentiellen Patent der Adressat der Lizenzbereitschaftserklärung genannt<sup>1121</sup>. § 23 Abs. 1 PatG schreibt vor, dass die Lizenzbereitschaftserklärung vor dem Patentamt abzugeben ist. In der Folge wird sie vom Amt ins Register eingetragen und im Patentblatt veröffentlicht<sup>1122</sup>, so dass sie mittels eines offiziellen staatlichen Aktes publiziert wird. Im Normungs- und Standardisierungskontext fehlt diese hoheitliche Anknüpfung. Selbst wenn es sich um eine Normungsorganisation mit staatlicher Anerkennung handelt, haben Veröffentlichungen dieser Organisationen keinen hoheitlichen Charakter. Auch bei den Erklärungen, die gegenüber einer Normungs- oder Standardisierungsorganisation abgegeben werden, handelt es sich um rein privatrechtliche Akte<sup>1123</sup>. Nach dem Gesagten ist eine direkte Anwendung des § 23 PatG auf die Fälle der standardbezogenen Patentnutzung nicht möglich.

## 2. Möglichkeit der analogen Anwendung?

Diese Ähnlichkeiten der Sachverhalte legt es allerdings nahe, eine analoge Anwendung der Vorschrift in Betracht zu ziehen. Die Möglichkeit, Vorschriften analog auf Sachverhalte anzuwenden, die den Tatbestand nicht komplett erfüllen, gehört zu den dogmatischen Grundkonstruktionen des Zivilrechts. Unter einer Analogie wird „die Übertragung der für einen Tatbestand [...] im Gesetz gegebenen Regel auf einem vom Gesetz nicht geregelten, ihm ähnlichen Tatbestand“<sup>1124</sup> verstanden, wobei der Begriff der Gesetzesanalogie die Übertragung eines einzelnen Tatbestandes meint<sup>1125</sup>. Hintergrund dieser Konstruktion ist die Gerechtigkeitserwägung, „gleichartiges gleich zu behandeln“<sup>1126</sup>, sofern die Ähnlichkeit sich auf diejenige Umstände bezieht, die für die gesetzliche Bewertung maßgeblich sind, und ein Grund für eine Ausnahme aber nicht besteht<sup>1127</sup>. Um analogiefähig zu sein, darf die fragliche Vorschrift grundsätzlich keine Ausnahmeregelung darstellen. In Bezug auf § 23 PatG liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass das der Fall sein könnte. Zudem muss eine vom Gesetzgeber nicht intendierte Regelungslücke bestehen, die bei gleichbleibender Interessenlage durch die Analogie geschlossen werden kann. Daher muss zunächst herausgearbeitet werden, welche möglicherweise übertragbaren Prinzipien der Vorschrift zu Grunde liegen<sup>1128</sup>. Sodann ist positiv festzustellen, ob die Grundprinzipien des nicht geregelten Sachverhaltes denjenigen des geregelten gleichen und negativ ob die übrig bleibenden Unterschiede „nicht von solcher Art sind, dass sie die gesetzliche Wertung hier ausschließen“<sup>1129</sup>.

---

<sup>1121</sup> Maaßen (2006), S. 317; Tapia, S. 23; Burghartz (2011), S. 112; Balitzki (2013), S. 175.

<sup>1122</sup> § 23 Abs. 1 S. 3 PatG.

<sup>1123</sup> Vgl. Bodewig, GRUR Int 2015, 626, 633.

<sup>1124</sup> Larenz (1991), S. 381.

<sup>1125</sup> Larenz (1991), S. 383.

<sup>1126</sup> Larenz (1991), S. 381; so auch Rüthers/Fischer/Birk, § 23 Rn. 889; Zippelius, S. 59.

<sup>1127</sup> Larenz (1991), S. 381.

<sup>1128</sup> Larenz (1991), S. 381.

<sup>1129</sup> Larenz (1991), S. 381.

Anknüpfungspunkt für die Betrachtung auf Seiten der Standardisierung ist aus den genannten Gründen nicht die Abgabe einer FRAND-Erklärung. Im Sinne einer verallgemeinerbaren Lösung wird im Folgenden an die Entscheidung des Schutzrechtsinhabers, ein Patent Teil eines rechtlichen Standards werden zu lassen, angeknüpft.

### c) Vergleichbare Interessenlage

Welcher Sinngehalt<sup>1130</sup> einer gesetzlichen Vorschrift zukommt, kann unter Zuhilfenahme der wortlautgemäßen, historischen, systematischen und teleologischen Auslegung<sup>1131</sup> ermittelt werden<sup>1132</sup>. Im Folgenden wird daher der § 23 PatG daraufhin untersucht, welche Erwägungen hinter seiner Schaffung stehen und wie sich diese zu der standardbezogenen Patentnutzung verhalten.

#### aa) Wortlautgemäße und grammatikalisches Auslegung

Erster Ansatzpunkt für jede Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesvorschrift. Dieser ist gleichzeitig Basis und „Grenze der Auslegung“<sup>1133</sup>, da jenseits der Interpretationsmöglichkeiten des Wortlautes eine Anwendung der Vorschrift nur durch die Methoden zur Lückenschließung – darunter die Analogie – möglich ist. Ziel der grammatikalischen Auslegung ist es, den Sinn der Gesetzesworte aus dem allgemeinen „Sprachgebrauch der Rechtsgemeinschaft“<sup>1134</sup> sowie dem möglicherweise abweichenden Gebrauch durch den Gesetzgeber herauszuarbeiten und somit die Wortbedeutung genauer zu konkretisieren<sup>1135</sup>. § 23 PatG ist in großen Teilen relativ klar und unmissverständlich formuliert<sup>1136</sup>. Die Vorschrift knüpft eine bestimmte Handlung an mehrere genau bezeichnete Rechtsfolgen. Die jeweils Berechtigten und Verpflichteten sind dadurch ausdrücklich und genau bezeichnet, das Schriftformerfordernis wird genannt. Ausdrückliche Zielbestimmungen enthält die Vorschrift nicht. Allerdings deutet die detaillierte Regelung und die eindeutige Pflichtenverteilung darauf hin, dass den Rechtsanwendern ein pragmatisches, auch Konfliktfälle abdeckendes Verfahren zu unkomplizierten Ermöglichung der Nutzung zur Verfügung gestellt werden soll. Weitere Hinweise auf die hinter der Vorschrift stehende Interessenlage sind aus dem Wortlaut nicht ersichtlich.

---

<sup>1130</sup> Rüthers/Fischer/Birk, § 23 Rn. 725, weisen darauf hin, dass der Normzweck weniger Mittel als Zweck der Auslegung darstellt; die Auslegung von Wortlaut, Systematik und Historie sind demnach als Hilfsmittel heranzuziehen.

<sup>1131</sup> Dieser „klassische“ Kanon der juristischen Auslegungselemente geht auf die Schriften von v. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, S. 213, Bd. III, S. 244, zurück und wird bis heute als gültig angesehen, jedenfalls für Gesetze, bei denen Regelungsgegenstand und –ziel klar erkennbar sind, Rüthers/Fischer/Birk, § 23 Rn. 700 f.; Bydlinski (1991), S. 436 ff.; Zippelius (2012), S. 35 ff.; Larenz (1991), S. 320 ff.

<sup>1132</sup> Damit folgt der hier gewählte Weg dem Ansatz der objektiven Auslegungstheorie. Der historische Kontext wird mit einbezogen, um daraus Anhaltspunkte für den Zweck des Gesetzes selbst zu ziehen; zu Konflikt und Unterschieden objektiver und subjektiver Auslegungstheorie Bydlinski (1991), S. 428 ff.

<sup>1133</sup> Zippelius, S. 39.

<sup>1134</sup> Zippelius, S. 39.

<sup>1135</sup> Zippelius, S. 39; Bydlinski (1991), S. 437.

<sup>1136</sup> Vgl. auch Lutter/Emersleben, PatG 1936, § 14, Ziff. 2: „das Verfahren ist nach § 14 [a.F. 1936] unter dem Gesichtspunkt möglichst großer verfahrensmäßiger Einfachheit geregelt, denn gerade im vorliegenden Fall, wo kein zweiseitiger Lizenzvertrag abgeschlossen wird, ist Klarheit der Bestimmungen und Bedingungen besonders wichtig“.

## bb) Systematik

Erste Anhaltspunkte kann aber die systematische Auslegung bieten. In deren Rahmen wird der jeweilige „Rechtsgedanke in den Kontext der gesamten Rechtsordnung“<sup>1137</sup> gestellt und dadurch Rückschlüsse auf den Bedeutungsgehalt der einzelnen Vorschrift gezogen<sup>1138</sup>. Systematisch ist der § 23 PatG durch seine Nähe zu der Zwangslizenzregelung in § 24 PatG in einen Zusammenhang mit der Einschränkung der Rechte des Schutzrechtsinhabers gestellt. Wesentlicher Unterschied ist aber, dass § 24 PatG die Erlaubnis ohne oder gegen den Willen des Schutzrechtsinhabers ermöglicht, § 23 PatG dagegen auf den entsprechenden Willen zur Lizenzvergabe aufbaut. Die Nähe zu der Zwangslizenz ist auch insofern sinnvoll, als trotzdem eine gewisse inhaltliche Verwandtschaft zu der unfreiwillig zu Stande gekommenen Lizenz besteht<sup>1139</sup>: Der Patentinhaber gibt mit der Lizenzbereitschaftserklärung jedenfalls bis auf Widerruf sein Recht auf, sich Lizenznehmer selbst auszusuchen und den Umfang der Nutzung festzulegen<sup>1140</sup>. Die umliegenden Vorschriften regeln Gründe des Erlöschens (§ 20 PatG) sowie für den Widerruf (§ 21) und den Antrag auf Nichtigerklärung (§ 22). Gemein ist diesen Vorschriften, dass sie Rechtsfolgen anordnen, die aufgrund einer bestimmten Handlung des Schutzrechtsinhabers oder eines Dritten ausgelöst werden. Der Standort im Gesetz befindet sich am Ende des Abschnittes über das Patent, kurz vor dem Beginn des zweiten Abschnittes über das Patentamt. Diese Positionierung ist insofern nachvollziehbar, als die §§ 20 PatG ff. verschiedene Kompetenzen und Aufgaben des Patentamtes anordnen. Aus der Systematik lässt sich also bekräftigen, dass die Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG die freiwillige Beschränkung der vorher im Patent enthaltenen Ausschließlichkeitsrechte erfordert und durch die Beteiligung des Patentamtes als Institution einen transparenten, kontrollierten Verfahrensablauf garantieren will.

## cc) Entstehungsgeschichte

Ist Zweck der Auslegung die Erforschung des „Willens des Gesetzes“, d.h. der im einfachen Gesetzesrecht zum Ausdruck kommenden Umsetzung der verfassungsrechtlichen Werteentscheidungen, kann die historische Auslegung dazu dienen, die Intention des zeitgenössischen Gesetzgebers aufzudecken. Ein Verständnis des historischen Kontextes eines Gesetzes kann die als regelungsbedürftig empfundene Problemlage erhellen und somit Rückschlüsse darauf zulassen, welchen Regelungszweck das historische Gesetz verfolgt<sup>1141</sup>. Ist das mit der Auslegung zu bestimmende Problem zur Zeit der Gesetzgebung nicht bekannt gewesen und konnte daher nicht in die Fassung einer Vorschrift einfließen, sind die Wertungsentscheidungen der aktuellen Gesetzgebung in die Bewertung mit einzubeziehen<sup>1142</sup>.

---

<sup>1137</sup> Zippelius, S. 36; Bydlinski (1991), S. 443, nutzt zur Verdeutlichung der Auslegung nach der äußeren Einordnung die Interpretation des Begriffes „Bank“, der je nach seiner Verwendung in einer Grünanlagenordnung oder einem „Gesetz über das Kreditwesen“ anders verstanden und gedeutet wird.

<sup>1138</sup> Zippelius, S. 36.

<sup>1139</sup> Kraßer/Ann, § 34 Rn. 4.

<sup>1140</sup> Kraßer/Ann, § 34 Rn. 3.

<sup>1141</sup> Vgl. Zippelius, S. 41 f.

<sup>1142</sup> Rüthers/Fischer/Birk, § 23 Rn. 870.



Die Möglichkeit, durch eine Lizenzbereitschaftserklärung eine Ermäßigung der Jahresgebühren zu erwirken, wurde mit dem am 5. Mai 1936 verkündeten Patentgesetz in dem damaligen § 14 PatG eingeführt<sup>1143</sup>. Der historische Gesetzgeber hatte bei der Einführung des § 14 PatG verschiedene Interessen im Blick. Eine davon galt der Förderung derjenigen Erfinder, die nicht selbst patentgemäße Produkte herstellen oder ihre Innovationsaufwendungen durch die Vergabe einer ausschließlichen Lizenz amortisieren konnten<sup>1144</sup>. Während für jenen die Zahlung der regulären Jahresgebühr als gerechtfertigt angesehen wurde, stelle sie für denjenigen, der auf die Vergabe einfacher Lizenzen an Fabrikanten angewiesen sei, „im allgemeinen eine erhebliche Belastung dar“<sup>1145</sup>. Dem „bedürftigen Erfinder“<sup>1146</sup> sollte es erleichtert werden, das Patent zu nutzen und aufrechtzuerhalten<sup>1147</sup> bzw. eine Vergütung für seine Tätigkeit zu erlangen<sup>1148</sup>. Die Einführung der Lizenzbereitschaftserklärung wurde vor diesem Hintergrund als „soziale Maßnahme“ eingeordnet<sup>1149</sup>. Daneben ging es aber auch darum, den Nutzen der Allgemeinheit durch Verbesserung der Zugänglichkeit einer patentierten Erfindung zu erhöhen<sup>1150</sup>. Die zu diesem Zeitpunkt noch im Gesetz enthaltene Unwiderruflichkeit der Erklärung sollte dabei dazu beitragen, insbesondere den Nutzern des Patentess Rechtssicherheit zu verschaffen. Sie wurde mit der Neufassung mit Wirkung vom 1.1.2002<sup>1151</sup> durch die (eingeschränkte) Möglichkeit des Widerrufs ersetzt, weil die Unwiderruflichkeit der Erklärung sich als Hinderungsgrund für Patentinhaber erwiesen hatte, eine Lizenzbereitschaftserklärung abzugeben<sup>1152</sup>. Aus den historischen Umständen des Gesetzeserlasses lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Auch der historische Gesetzgeber hatte die Doppelfunktion des Patentschutzes zum Wohle des Erfinders einerseits, zum Vorteil der Allgemeinheit andererseits im Blick. Mit § 14 PatG (a.F.) sollte eine Regelung geschaffen werden, die dem Erfinder – insbesondere einem nicht selbst produzierenden – die Erwirtschaftung von Gewinnen erleichterte und gleichzeitig ein einfaches und rechtssicheres Verfahren für Nutzungsinteressierte bot, die patentierte Erfindung zu verwenden. Dass letzteres ein Hauptanliegen des historischen Gesetzgebers war, lässt sich auch aus dem

---

<sup>1143</sup> Reichsgesetzblatt, Teil II, Nr. 16 vom 8.5.1936.

<sup>1144</sup> Lutter/Emersleben, PatG 1936, § 14, Ziff. 1.

<sup>1145</sup> Lutter/Emersleben, PatG 1936, § 14, Ziff. 1.

<sup>1146</sup> Krauß/Katluhn, PatG 1936, § 14 Ziff. 1.

<sup>1147</sup> Busse, PatG 1936, Einführung S. 31 ff., schildert die Entstehungsgeschichte des Patentgesetzes von 1936, dessen Entwürfe „mit zahlreichen beteiligten Stellen von Staat, Partei und Wirtschaft ausführlich erörtert“ wurde. Dabei war erklärtes Ziel, „grundsätzliche Gedanken des Nationalsozialismus auch auf diesem Gebiete zur Geltung zu bringen“. Im Zusammenhang mit dem damaligen § 14 PatG lässt sich dieser Einfluss in der Betonung der Unterstützung des „bedürftigen Erfinders“ und der Wortwahl erkennen, durch die auf das Wohl der „Volksgemeinschaft“ hingewiesen wird. Dabei handelt es sich aber im Wesentlichen um terminologische Umfärbungen der auch vor 1933 gebräuchlichen, im Rahmen der ökonomischen Patentrechtstheorien vertretene Ansätze; sie müssen daher zwar mit der gebotenen Vorsicht betrachtet werden, können aber unter Abzug der „völkischen“ Rhetorik in die noch heute geltenden Theorien einbezogen werden.

<sup>1148</sup> Krauß/Katluhn, PatG 1936, § 14 Ziff. 1.

<sup>1149</sup> Busse, PatG 1936, S. 34.

<sup>1150</sup> Krauß/Katluhn, PatG 1936, § 14 Ziff. 1; ebenfalls mit Hinweis auf die Vorteile der „Volksgemeinschaft“ Busse, PatG 1936, § 14 Ziff. 1.

<sup>1151</sup> Durch Gesetz vom 13.12.2001, BGBl. I S. 3656.

<sup>1152</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 2.

Umstand ableiten, dass die ursprüngliche Fassung die Widerruflichkeit der Erklärung nicht vorsah, gegenüber der heutigen Fassung also eine noch größere Verbindlichkeit zu Lasten des Schutzrechtsinhabers beabsichtigt war.

#### dd) Teleologie

Bei der Teleologischen Auslegung wird danach gefragt, welchen Sinn und Zweck eine Gesetzesnorm erfüllen soll. Hier dürfte sich gegenüber den Motiven des historischen Gesetzgebers nicht viel verändert haben, was sich auch darin zeigt dass die wesentlichen Aspekte des ehemaligen § 14 PatG (a.F.) bis heute unverändert fortgelten. Für § 23 PatG ist also ebenfalls festzustellen, dass sowohl der Patentinhaber als auch die Allgemeinheit begünstigt werden sollen<sup>1153</sup>. Die Vorteile für den Patentinhaber ergeben sich dabei einerseits aus der halbierten Jahresgebühr, andererseits aber auch in der Einrichtung eines genau bezeichneten Verfahrens zur Entstehung der Nutzungsberechtigung und, für den Fall dass eine Einigung nicht erzielt werden kann, der Festsetzung der Gebührenhöhe<sup>1154</sup>. Als weiterer Vorteil für den Schutzrechtsinhaber wird die Publizität angeführt, welche die Eintragung der Lizenzbereitschaftserklärung in das Register mit sich bringt<sup>1155</sup>. Diese Vorteile sollen einen Anreiz schaffen, die Erfindung möglichst niedrigschwellig einem breiten Kreis an Interessierten zur Benutzung zur Verfügung zu stellen<sup>1156</sup>. Die Ausgestaltung der notwendigen Schritte als einseitige Erklärungen sollen ebenfalls dazu beitragen, das Verfahren möglichst einfach zu halten<sup>1157</sup>. Damit ist der Zweck der Vorschrift bereits relativ gut umschrieben: Dem Schutzrechtsinhaber soll es möglichst leicht gemacht werden, die Erfindung gegen eine angemessene Lizenzzahlung zur Verfügung zu stellen. Den Anwendern der Erfindung soll Planungssicherheit gegeben werden<sup>1158</sup>. Damit steht die Vorschrift im Dienste des Technologietransfers<sup>1159</sup> und ist Ausdruck der Erkenntnis, dass die möglichst weite Verbreitung einer Erfindung die Innovationstätigkeit insgesamt anregen kann.

#### d) Zwischenergebnis

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass § 23 PatG den Technologietransfer zwischen Schutzrechtsinhabern und –nutzern befördern soll. Darin liegt eine Einschränkung des Charakters des Patents als Ausschließlichkeitsrecht und ein Zugeständnis an die Erkenntnis, dass Schutzrechte auch zu Blockaden und Innovationshemmnissen führen können. Als Ausgleich für den Autonomieverlust, den der Schutzrechtsinhaber bei Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung erleidet, wird über die Halbierung der Jahresgebühr einerseits ein direkter Anreiz geschaffen, andererseits mittelbar die Vermarktung durch die Einrichtung eines klar geregelten Verfahrens erleichtert.

Der Sinn und Zweck hinter der Entscheidung, eine Technologie in eine Norm oder einen Standard einzubringen, wurde oben hinreichend erörtert. Hier geht ein objektives Interesse des

---

<sup>1153</sup> Mes, PatG, § 23 Rn. 1.

<sup>1154</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn.9.

<sup>1155</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn.9.

<sup>1156</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 9.

<sup>1157</sup> Lutter/Emersleben, PatG 1936, § 14, Ziff. 2.

<sup>1158</sup> Lutter/Emersleben, PatG 1936, § 14, Ziff. 3.

<sup>1159</sup> Godt (2007), S. 450.

Schutzrechtsinhabers dahin, möglichst niedrigschwellig die Nutzung des Standards oder der Norm zu ermöglichen und dadurch einen möglichst großen Gewinn an Lizenzgebühren zu erwirtschaften. Allerdings ist der Schutzrechtsinhaber durch die FRAND-Erklärung und durch die übrigen, oben näher beschriebenen Eigenheiten der Ökonomie von Normen und Standards in seiner Gestaltungsfreiheit eingeschränkt. Die Vorgabe, dass der Erfolg für alle Beteiligten am Standardisierungs- und Normungsverfahren nur gewährleistet ist, wenn eine möglichst breite Durchsetzung erfolgt, lässt sowohl die gezielte Auswahl der Lizenzvertragspartner als auch die autonome Gestaltung der Gebührenhöhe unmöglich werden. Insofern stehen sowohl der Mechanismus der Lizenzbereitschaftserklärung als auch der im Standardisierungs- und Normungsverfahren interessengerechte Ausgleich im Dienste von Technologietransfer und Kompensation. Eine vergleichbare Interessenlage ist daher grundsätzlich gegeben.

#### **e) Bewertung der Unterschiede**

Neben den genannten Gemeinsamkeiten bei Zielen und Regelungszweck, bestehen aber auch eindeutige Unterschiede zwischen der Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung nach § 23 PatG und der Entscheidung, ein Schutzrecht Teil eines technischen Standards werden zu lassen. Dass diese Unterschiede zwischen dem geregelten und dem geplanten Anwendungsfall gegenüber den Gemeinsamkeiten nicht schwerer wiegen, ist Grundvoraussetzung der Annahme einer Analogie. Die bestehenden Unterschiede werden daher im Folgenden erörtert und einer wertenden Betrachtung unterzogen.

##### **aa) Unterschiede beim Adressaten**

Einer der Unterschiede zwischen der Lizenzbereitschaftserklärung betrifft den Charakter der Erklärung als einseitig empfangsbedürftig gegenüber dem Patentamt. Die Bereitschaft, ein Schutzrecht Teil eines technischen Standards oder einer Norm werden zu lassen oder die diesen Entschluss bekräftigende FRAND-Erklärung, werden dagegen gegenüber der Standardisierungsorganisation oder ggf. den übrigen Konsortialteilnehmern erklärt. Diese sind keine staatlichen Stellen. Um determinieren zu können, ob dieser Unterschied gegenüber den Gemeinsamkeiten ins Gewicht fällt, ist nach dem Sinn und Zweck des Erfordernisses der Abgabe gegenüber dem Patentamt zu fragen. Dieser dürfte vor allen Dingen in der Erhöhung der Rechtssicherheit liegen. Das Amt archiviert und veröffentlicht die Erklärung und sorgt auf diese Weise für Transparenz und Beweissicherheit. Allerdings dürfte den Erklärungen im Normungs- und Standardisierungsverfahren eine ähnliche Wirkung zukommen: Die Publizität der Eigenschaft als standardrelevant ist in dem Moment gegeben, in dem der redliche Schutzrechtsinhaber als Inhaber eines standardessentiellen Patentes in der öffentlich zugänglichen Dokumentation der Organisation auftaucht. Auch die Standardisierungs- und Normungsorganisationen sind zu einem sorgfältigem und die Beweisbarkeit sichernden Umgang mit diesen Erklärungen in der Lage und hierzu auch in Hinblick auf Art. 101 AEUV verpflichtet. Angesichts omnipräsenter Informationsmöglichkeiten, stellt die Veröffentlichung in einem speziellen, behördlichen Publikationsorgan keinen Transparenzgewinn im Gegensatz zu den durch private Stellen veröffentlichten Informationen und Dokumentationen dar. Daher fällt dieser Unterschied gegenüber den genannten Gemeinsamkeiten nicht ins Gewicht.

#### bb) Schriftformerfordernis, § 126 BGB

Die Erklärung nach § 23 PatG bedarf nach der ausdrücklichen Anordnung des Gesetzes der Schriftform, die allgemein in § 126 BGB geregelt ist. Im Standardisierungskontext werden zwar in der Regel Erklärungen in Schriftform vorliegen, allein um die genaue Relevanz einer geschützten Erfindung für ein Standardisierungsprojekt prüfen zu können. Es kann aber nicht allgemein und mit Sicherheit gesagt werden, dass dabei die genaueren Erfordernisse des § 126 BGB wie Unterschrift oder elektronische Signatur<sup>1160</sup> – eingehalten werden. Daher ist auch hier anhand des Zweckes des Formerfordernisses danach zu fragen, wie relevant dieser Unterschied ist. Sinn der Schriftform ist es, den Erklärenden vor übereilten Entscheidungen zu schützen, die Beweissicherung zu erleichtern und ggf. die „öffentliche Kontrolle“<sup>1161</sup> zu erleichtern. Formerfordernisse haben insofern eine gewisse Warnfunktion; diese ist der Lizenzbereitschaftserklärung ebenfalls zu unterstellen, da der Schutzrechtsinhaber hier immerhin auf einen bedeutsamen Teil seines Ausschließlichkeitsrechts – zeitweise – verzichtet. Damit ist indes nicht gesagt, dass die Entscheidung, eine Technologie in einen Standard oder eine Norm einzubringen, demgegenüber große Unterschiede aufweist. Den Beteiligten eines solchen Prozesses ist die Bedeutung ihrer Handlungen und die damit möglicherweise einher gehende Beschränkung ihrer Verfügungsbefugnis bewusst; dafür sorgt nicht zuletzt der ständige „Call for IPR’s“, wie er unter anderem bei ETSI üblich ist. Durch die Verfahren der Standardisierungs- und Normungsorganisationen ist zudem auch die Publizitätswirkung gegeben, welche die Eintragung im Patentregister mit sich bringt. Potentielle Nutzer haben über die Datenbanken und das Informationsmaterial der Organisationen aktuellen Zugriff auf diejenigen Schutzrechte, die im Verfahren offenbart worden sind. Das entspricht auch der objektiven Interessenlage im Kontext von Normung und Standardisierung, da den redlichen Beteiligten letztlich ein hohes Maß an Transparenz entgegen kommen dürfte. Daher ist der Wortsinn der Vorschrift zwar klar erkennbar; die Analyse von Sinn und Zweck der Abgabe der Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber dem Patentamt lässt aber darauf schließen, dass der stark formalisierte Charakter des Verfahrens einer analogen Anwendung nicht im Wege steht.

#### cc) Widerruflichkeit der Erklärung

Als weiterer Unterschied ist die Widerruflichkeit der Erklärungen zu nennen. Je nach Ausgestaltung der Regelwerke in Standardisierungsorganisationen, kann die Erklärung, ein Schutzrecht Teil eines technischen Standards werden zu lassen, jederzeit zurückgenommen werden. § 23 Abs. 7 S. 1 PatG statuiert dagegen die Unwideruflichkeit der Lizenzbereitschaftserklärung, sobald jemand die Nutzungsabsicht angezeigt hat. Gegen eine Erheblichkeit dieses Unterschiedes ist zunächst einzuwenden, dass § 23 Abs. 7 S. 1, 2. HS PatG die Möglichkeit zur Rücknahme nicht uneingeschränkt gewährt; diese ist vielmehr nur so lange möglich, wie eine Benutzungsanzeige nicht erfolgt ist, d.h. so lange kein einzelner Lizenznehmer im Vertrauen auf die Erklärung gehandelt hat. Daneben kann auch darauf hingewiesen werden, dass die Widerruflichkeit der Erklärung nach § 23 PatG erst nachträglich in den Gesetzeswortlaut eingefügt

---

<sup>1160</sup> Dies ergibt sich aus § 126 Abs. 3 BGB i.V.m. 126a BGB.

<sup>1161</sup> MüKoBGB/Einsele, § 126 Rn.1.

worden ist, um die Attraktivität des Verfahrens für Schutzrechtsinhaber zu erhöhen<sup>1162</sup>, ihr also in Hinblick auf die verfolgten Ziele keine eigenständige Bedeutung zukommen dürfte. Auch der Gedanke des Vertrauensschutzes spricht dafür, der Widerruflichkeit der Erklärung kein maßgebliches Gewicht beizumessen. Im Normungs- und Standardisierungskontext ist die Widerruflichkeit ebenfalls eingeschränkt, weil der Erfolg eines Standards mit davon abhängt, ob und inwieweit potentielle und tatsächliche Nutzer auf dessen Bestand vertrauen (können). Unabhängig davon, ob rechtlich die Möglichkeit der Rücknahme von im Standardisierungsverfahren getätigten Erklärungen besteht, ergibt sich eine faktische Bindungswirkung daraus, dass ein einmal verabschiedeter Standard in diesem Fall als Ganzes zurückgenommen werden müsste bzw. die Funktionsfähigkeit nicht gesichert ist, bis ein adäquater Ersatz gefunden wurde. Beide Tatbestände sorgen also dafür, dass der Nutzer auf die uneingeschränkte Geltung der Nutzungsbefugnis vertrauen kann. Das lässt auch diesen Unterschied unerheblich werden.

#### dd) Rechtsqualität der Lizenzbereitschaftserklärung

Der schwerwiegendste Unterschied dürfte darin zu sehen sein, dass – wie gezeigt – die Lizenzbereitschaftserklärung als Angebot *ad incertas personas* zu qualifizieren ist, die im Standardisierungskontext abgegebenen Erklärungen dies Art von Verbindlichkeit möglicherweise aber nicht aufweisen. Die Entscheidung, ein Schutzrecht in einen technischen Standard einzubringen, hat keinen unmittelbaren Angebotscharakter. Hierzu sind, wie oben festgestellt, die hierfür erforderlichen *essentialia* zu unbestimmt und der tatsächliche Vertragsschluss von zu vielen Eventualitäten abhängig. Das gilt auch dann, wenn eine FRAND-Erklärung vorliegt und das Spektrum der möglichen Lizenzvertragsvarianten einengt.

Allerdings kennt das deutsche Zivilrecht mit der Figur des Realaktes eine Form von „Rechtshandlungen, die keine Erklärungen sind und an die das Gesetz Rechtsfolgen knüpft, ohne dass es auf den Willen des Handelnden ankommt“<sup>1163</sup>. Das gilt beispielsweise für Fälle des gesetzlichen Eigentumsüberganges durch Verarbeitung<sup>1164</sup>, aber auch die Begründung von Rechten und (Duldungs-)Pflichten wie bspw. durch die Schaffung eines urheberrechtlich geschützten Werkes<sup>1165</sup>. Gegenüber diesen „bloßen Handlungen“ enthält die Entscheidung, ein Patent in einen Standard einzubringen, sogar ein „mehr“ an Erklärungswert. Fraglich ist, ob sich analog zu § 23 PatG an den Umstand, dass ein Schutzrechtsinhaber ein Patent in einen Standard einbringt, die Rechtsfolge der Subsidiarität des Unterlassungsanspruches knüpfen lässt.

Zur Bewertung dieser Frage können die zur kartellrechtlichen Zwangslizenz ergangenen Urteile des EuGH und der deutschen Gerichte herangezogen werden. Festzustellen ist, dass es sich jedenfalls nicht um bloße Realakte ohne jeden Erklärungswert handelt. Dass lässt sich bereits aus den Wertungen des Art. 101 AEUV ableiten, der vorgibt, dass Standardisierung mit einer gewissen Einschränkung der Autonomie des Schutzrechtsinhabers verbunden ist. Nur so können die positiven Ziele, die der Standardisierung zugeschrieben werden, verwirklicht werden. Da

---

<sup>1162</sup> Busse/Schwendy, § 23 Rn. 11.

<sup>1163</sup> Bork (2011), S. 165 Rn. 407.

<sup>1164</sup> § 950 Abs. 1 S. 1 BGB.

<sup>1165</sup> Beispiele bei Bork (2011), S. 165 Rn. 408, 411.

das Patent nach richtiger Ansicht aber ein Lenkungsinstrument innerhalb der Wettbewerbspolitik darstellt, sind diese äußeren Faktoren auch in die Bewertung des Erklärungsgehaltes mit einzubeziehen. Die objektive Interessenlage besteht für den Schutzrechtsinhaber darin, sein Patent möglichst gewinnbringend innerhalb des FRAND-Spektrums zu vermarkten. Die Aussicht auf diese Gewinne ist die Gegenleistung dafür, dass die Autonomie über die Schutzrechtsverwertung eingeschränkt und der technische Fortschritt durch Verbesserung des Technologietransfers gefördert wird. Subjektive Interessen dürften dem bei einem redlichen Schutzrechtsinhaber nicht grundsätzlich entgegenstehen, sondern auf die Optimierung dieser grundsätzlichen Funktionen gerichtet sein, was auch der Grund für die in Literatur und Rechtsprechung<sup>1166</sup> vertretene Annahme ist, die Aufnahme eines Patents in einen Standard oder die FRAND-Erklärung sei nicht als verbindliches Angebot an jedermann zu verstehen. Wie oben dargestellt, gehört die Aussicht auf optimierte, den Umständen angepasste Gewinne zu den Grundlagen des im Patentschutz verkörperten Austauschverhältnisses und ist somit als Interesse schützenswert. Diese Schutzwürdigkeit drückt sich nach dem hier vorgeschlagenen Konzept vor allem darin aus, dass der Unterlassungsanspruch nicht aberkannt, sondern als gegenüber einem Zahlungsanspruch subsidiär eingestuft wird. So lange die Absicherung der objektiven Interessen des Schutzrechtsinhabers gewährleistet ist, kann aber der möglicherweise entgegenstehende subjektive Wille zur Verbindlichkeit der mit der Eigenschaft als standardessentiell einhergehenden Rechtsfolgen nicht beachtlich sein. Entsprechend ist die unterschiedliche rechtliche Qualifikation der jeweiligen Erklärungen kein Hinderungsgrund für die Annahme der Analogiefähigkeit.

#### ee) Zwischenergebnis

Die Abwägung ergibt, dass die bestehenden Unterschiede die Gemeinsamkeiten nicht überwiegen. Die Gemeinsamkeiten lassen sich vor allem am Normzweck des § 23 PatG einerseits und den ökonomischen Hintergründen technischer Standardisierung andererseits festmachen. Damit ist die für die Annahme einer Analogie notwendige vergleichbare Interessenlage gegeben.

#### f) Vorliegen einer unbeabsichtigten Regelungslücke

Lücken in der Gesetzgebung, die durch Analogien „aufgefüllt“ werden können, gibt es in verschiedenen Ausprägungen<sup>1167</sup>. Eine davon besteht in Form einer Rechts- oder Gebietslücke, wenn „eine gesetzliche Regelung für ein ganzes Lebensgebiet, das nach den Erfordernissen des Rechtsverkehrs und den Erwartungen der Rechtsgemeinschaft rechtlich geordnet sein (oder werden) sollte“<sup>1168</sup>, fehlt. Wie gezeigt, ist der Fall der standardbezogenen Patentnutzung im Patentgesetz nicht geregelt. Das Gesetz gibt abseits von § 23 PatG keinen Anhaltspunkt dafür, unter welchen Umständen ein Anspruch auf Unterlassung im Einzelfall nicht zu gewähren ist. § 139 PatG enthält keinen generellen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit der abseits von Extremfällen zur Lösung der häufig auftretenden Konflikte beitragen könnte. Als Argument gegen das Bestehen einer Regelungslücke könnte angeführt werden, dass die Regelung derjenigen Fälle, in denen sich die Ausübung eines Patentes als nachteilig für die mit dem Patentschutz verfolgten Ziele erweist, dem Wettbewerbsrecht überlassen ist. Das greift allerdings zu kurz.

---

<sup>1166</sup> Hierzu ausführlich oben, S. 150.

<sup>1167</sup> Vgl. die Zusammenstellung bei Rüthers/Fischer/Birk, § 23 Rn. 843 ff.

<sup>1168</sup> Rüthers/Fischer/Birk, § 23 Rn. 846.

Gerade die Streitigkeiten um den Unterlassungsanspruch aus standardessentiellen Patenten zeigen, dass auch das Kartellrecht nur unzureichend in der Lage ist, Fälle der innovationshemmenden Nutzung von Patenten zu fassen<sup>1169</sup>. Daher besteht die für die Annahme einer Analogie notwendige Regelungslücke. Diese dürfte auch ungewollt sein. Zwar wäre bei der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie Gelegenheit gewesen, eine dem Art. 12 der Richtlinie entsprechende Regelung in das deutsche PatG aufzunehmen und so eine allgemeinere Grundlage dafür zu schaffen, Ansprüche auf Unterlassung gegenüber solchen auf monetäre Nutzungskompensation zurücktreten zu lassen. Allerdings ist die Regelung des Art. 12 der Durchsetzungsrichtlinie sehr allgemein, ein direkter Bezug zu Standardisierungssachverhalten besteht nicht. Eine Umsetzung dürfte daher nicht mit dem Ziel unterlassen worden sein, Fälle standardbezogener Patentnutzung von einer Regelung im Gesetz auszunehmen. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Regelungslücke unbeabsichtigt ist.

### **g) Keine entgegenstehen der Rechtsordnung**

Daneben ist vor Annahme der Möglichkeit einer Analogie immer zu prüfen, ob andere Vorschriften oder sonstige Vorgaben der Gesamtrechtsordnung entgegenstehen. In Betracht kommen hier neben der nationalen Rechtsordnung auch die internationalen Vorschriften wie das TRIPs Abkommen und die Durchsetzungsrichtlinie, die beide Mindestschutzvoraussetzungen für die Rechte des Patentinhabers vorsehen und daher bei einer Beschränkung der Rechte des Schutzrechtsinhabers berücksichtigt werden müssen. Das Patentrecht bietet selbst normative Ansätze dafür, die Ausübung des Schutzrechtes zu beschränken. Anhaltspunkte gibt es dabei sowohl in den internationalen als auch den nationalen Vorschriften.

#### **aa) Die Vorgaben des TRIPS**

Als international verbindlicher Mindeststandard für den Schutz des geistigen Eigentums sind bei der Frage nach möglichen Einschränkungen des Patentschutzes die Vorgaben des TRIPs zu beachten. Ein Verstoß gegen die dort niedergelegten Grundsätze wäre über die WTO-Regularen angreifbar und würde ggf. mit der Verpflichtung enden, die vertragsverletzenden Praktiken abzustellen.

#### **(1) Allgemeine Zielbestimmungen, Art. 7, 8 TRIPs**

Auch dem TRIPs liegen bestimmte Basisentscheidungen in Hinblick auf schutzwürdige Interessen und verfolgte Ziele zu Grunde. Art. 7 und 8 TRIPs legen zusammen mit der Präambel die grundlegenden Bestimmungen des Abkommens fest<sup>1170</sup> und beziehen sich dabei durch den Hinweis auf die „Förderung der technischen Innovation sowie zur Weitergabe und Verbreitung von Technologie“<sup>1171</sup> in Art. 7 TRIPs aber insbesondere auf das Patentrecht<sup>1172</sup>. Die Art. 7, 8

---

<sup>1169</sup> Zur genaueren Begründung vgl. oben, S. 139 ff.

<sup>1170</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Höhne, TRIPs, Art. 7 Rn. 1.

<sup>1171</sup> Diese Übersetzung stammt aus Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, Art. 7. Da es keine offizielle deutsche Sprachfassung des TRIPs gibt, finden sich teils Übersetzungen mit minimalen Abweichungen, beispielsweise das Wort „Transfer“ anstelle von „Weitergabe“. Hierbei handelt es sich aber nicht um schwerwiegende Abweichungen, so dass eine Diskussion der Unterschiede an dieser Stelle verzichtbar ist.

<sup>1172</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Höhne, TRIPs, Art. 7 Rn. 2.

TRIPs geben als „eigenständig anwendbares Recht“<sup>1173</sup> Rahmenbestimmungen vor, die den Mitgliedern weite Spielräume lassen und deren Wertungen bei der Auslegung der anderen Vorschriften berücksichtigt werden müssen<sup>1174</sup>. Unmittelbar anwendbar sind beide Vorschriften indes nicht, da es an der inhaltlichen Bestimmtheit fehlt<sup>1175</sup>.

Aus Art. 7 TRIPs lassen sich insbesondere zwei Aspekte herauslesen: Die Ziele der technischen Innovation und des Technologietransfers und die Forderung nach einem gerechten Ausgleich der Interessen zwischen „Produzenten“ und „Nutzern“ technischen Wissens<sup>1176</sup>. Damit ordnet TRIPs den Schutzrechten ausdrücklich eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Funktion zu. Art. 8 TRIPs ergänzt diese Zielbestimmung um die ausdrückliche Klarstellung, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen können, „die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Ernährung sowie zur Förderung des öffentlichen Interesses in den für ihre sozio-ökonomische und technische Entwicklung lebenswichtigen Sektoren notwendig sind“<sup>1177</sup>.

Weitere Grundsätze des Abkommens sind in Art. 8 TRIPs beschrieben. Art. 8 TRIPs ist als Korrektiv für eine Interpretation des Art. 7 TRIPs zu verstehen, die den individuellen Nutzen des Schutzrechtsinhabers allein zu sehr in den Vordergrund rücken könnte<sup>1178</sup> und öffnet den Vertragsstaaten die Möglichkeit, aus den genannten Zielen „den Immaterialgüterschutz einzuschränken“<sup>1179</sup>. Zu den von Art. 8 Abs. 1 TRIPs akzeptierten Zielen gehören der „Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Ernährung sowie“ die „Förderung des öffentlichen Interesses in den für ihre sozioökonomische und technologische Entwicklung entscheidend wichtigen Sektoren“. Diese qualifizierten Zweckbestimmungen sind sprachlich sehr weit gefasst und eröffnen einen großen Spielraum für staatliche Maßnahmen<sup>1180</sup>. Das betrifft auch deren inhaltliche Ausgestaltung: Die Maßnahmen können sich „gegen jede Form des Gebrauchs und Nichtgebrauchs“<sup>1181</sup> von Immaterialgüterrechten richten und sich auf einzelne Branchen und Wirtschaftsbereiche, aber auch auf bestimmte Arten von Akteuren beschränken. Die qualifizierte Zweckbestimmung deutet aber darauf hin, dass es sich um Branchen oder Akteure von einer gewissen, existentiellen Bedeutung für eine Volkswirtschaft handeln muss<sup>1182</sup>.

Ebenfalls interessant, ist Art. 8 Abs. 2 TRIPs. Dieser ermächtigt die Mitgliedstaaten dazu, die in Abs. 1 enthaltenen Maßnahmen auch treffen zu können, „um den Missbrauch von Rechten des geistigen Eigentums durch den Rechtsinhaber oder den Rückgriff auf Praktiken, die den

---

<sup>1173</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 7.

<sup>1174</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Höhne, TRIPs, Art. 7 Rn. 10 unter Verweis auf WTO-Doc. WT/DS114/R vom 17.03.2000, para 7.26, Fall Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products; in der Revisionsentscheidung, WT/DS170/AB/R vom 18.09.2000, para. 101, wurde dies aber insofern relativiert, als ausdrücklich klargestellt wurde, dass sich aus dieser Entscheidung keine Vorgaben für die Bedeutung von Art. 7, Art. 8 TRIPs für zukünftige Verfahren ergeben würde und eine angemessene Interpretation der Vorschriften noch ausstünde.

<sup>1175</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 7.

<sup>1176</sup> Vgl. Geiger, GRUR Int 2008, 495, 464.

<sup>1177</sup> Art. 8 Abs. 1 TRIPs.

<sup>1178</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 1.

<sup>1179</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 1.

<sup>1180</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 22.

<sup>1181</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 10 f.

<sup>1182</sup> Vgl. Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 22, die von „lebenswichtigen“ Sektoren sprechen.



Handel unangemessen beschränken oder den internationalen Technologietransfer nachteilig beeinflussen, zu verhindern“<sup>1183</sup>. Im Unterschied zu Abs. 1, ist die Ermächtigung zur Maßnahme hier nicht an bestimmte Gemeinwohlziele, sondern an bestimmte Verhaltensweisen geknüpft<sup>1184</sup>. Der Missbrauchsbegriff ist dabei nicht weiter definiert; unklar ist insbesondere, ob hierunter lediglich der über das Kartellrecht zu sanktionierende Missbrauch von Marktmacht oder auch darüber hinausgehende Praktiken zu fassen sind<sup>1185</sup>. Der Wortlaut gibt hier ausdrücklich keinen Hinweis. Allerdings dürfte einiges dafür sprechen, nicht lediglich den Missbrauch von Marktmacht, sondern auch den rechtsmissbräuchlichen Umgang mit Immaterialgüterrechten per se der Ermächtigung zu unterstellen. *Brand*<sup>1186</sup> begründet dies überzeugend mit einem systematisch-grammatikalischen Argument im Vergleich mit Art. 40 Abs. 2 TRIPs, in dem schutzrechtsbeschränkende Maßnahmen gegen ein missbräuchliches Verhalten nur dann ergriffen werden können, wenn sich dieses auch nachteilig auf den Wettbewerb auswirken kann. Eine solche Bezugnahme fehlt in Art. 8 Abs. 2 TRIPs, so dass der dort enthaltene Hinweis auf missbräuchliches Verhalten als Auffangtatbestand zu verstehen sei<sup>1187</sup>.

Für die hier interessierende Frage nach der Einschränkung des Unterlassungsanspruch bei standardessentiellen Patenten lassen sich aus den in Art. 7, 8 TRIPs kodifizierten Zielvorstellungen die folgenden Schlüsse ziehen: Zunächst ist hierdurch klargestellt, dass auch das TRIPs-Abkommen den Technologietransfer als relevante Zielvorstellung begreift und einer Auslegung des patentrechtlichen Schutzes in diese Richtung nicht entgegensteht. Auch erkennt das TRIPs-Abkommen die Notwendigkeit des Ausgleichs zwischen Individualinteressen und Gemeinfreiheit an. Eine Beschränkung von Schutzrechten ist im Rahmen der Kompatibilitätsklausel jedenfalls dann möglich, wenn eines der qualifizierten Schutzgüter der Art. 7, 8 TRIPs gefährdet ist. Der technologische Fortschritt, der durch die Standardisierung erlangt werden soll, kann dabei unter die Förderung der sozioökonomischen und technischen Entwicklung subsumiert werden. Problematisch könnte es hier aber sein, dass Einschränkungen zu diesem Zweck nur Sektoren treffen dürfen, die für die sozioökonomische und technologische Entwicklung „entscheidend“ sind. Das mag zwar auf Standards im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien zutreffen, bietet aber keine belastbare Grundlage für Beschränkungen der Schutzrechtsausübung in anderen Bereichen, bspw. der Unterhaltungselektronik. Allerdings ist es nach dem TRIPs Abkommen möglich, auch abseits des kartellrechtlichen Begriffs von Marktmachtmissbrauch Maßnahmen gegen solche Handlungen von Schutzrechtsinhabern zu erlassen, die sich als rechtsmissbräuchlich darstellen. Entsprechend wäre es eine Frage der Definition des Missbrauchsbegriffs, ob auf dieser Basis eine generelle Einschränkung der Rechte aus einem standardessentiellen Patent gerechtfertigt wäre. Die hier vorgeschlagene Beschränkung setzt aber nicht am Patentschutz per se an, sondern knüpft die Rechtsfolge der Subsidiarität des Unterlassungsanspruches an eine spezielle Verwertungsentscheidung des Schutzrechtsinhabers. Das ist aber ein privatautonomer Akt, die staatliche Rechtsfolge wäre nur dazu da, ein Verfahren zum weiteren Umgang mit dem so vermarkteten Schutzrecht bereit zu stellen.

---

<sup>1183</sup> Art. 8 Abs. 2 TRIPs.

<sup>1184</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 30.

<sup>1185</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 33 m.w.N.

<sup>1186</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 34.

<sup>1187</sup> So auch Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 34.

Daher ist es im Ergebnis nicht entscheidend, ob die analoge Anwendung des § 23 PatG den Schutzziele der Art. 7, 8 TRIPs entspricht. Die Vorschriften stehen der analogen Anwendung daher nicht entgegen.

## *(2) Patentrechtliche Vorgaben, Art. 27 ff. TRIPs*

Weiterhin enthält Art. 8 Abs. 1 TRIPs eine Kompatibilitätsklausel, welche die Übereinstimmung mit den übrigen Vorschriften des Abkommens gewährleisten soll. Entsprechend kann eine einschränkende Maßnahme nicht lediglich auf Basis der Zielbestimmungen getroffen werden, sondern muss mit den speziellen, übrigen Vorschriften in Einklang stehen und ihre Voraussetzungen und Rechtsfolgen berücksichtigen. Hierin ist auch das Erfordernis der Notwendigkeit der Maßnahme enthalten. Notwendigkeit ist bei Vorliegen von drei Kriterien anzunehmen: Es muss mindestens eines der Schutzziele berührt und die Maßnahme zur Erreichung der Ziele geeignet und erforderlich sein<sup>1188</sup>. Entsprechend wäre eine Einschränkung der Rechte aus dem Patent nur in Übereinstimmung mit den speziellen, patentrechtlichen Vorgaben möglich. Diese regeln die Art. 27 ff. TRIPs. Das TRIPs-Abkommen bezeichnet in Art. 28 Abs. 1 a das Verbotungsrecht des Patentinhabers als Teil des patentrechtlichen Schutzbereiches. Auch werden dem Inhaber die aufgezählten Rechte ausdrücklich als ausschließlich zuerkannt. Art. 30 TRIPs sieht aber wiederum eine Einschränkung dieses Grundsatzes erkennen: Hiernach können „Die Mitglieder [...] begrenzte Ausnahmen von den ausschließlichen Rechten aus einem Patent vorsehen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen im Widerspruch zur normalen Verwertung des Patents stehen und die berechtigten Interessen des Inhabers des Patents nicht unangemessen beeinträchtigen, wobei auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen sind“. Damit bildet Art. 30 TRIPs eine Ausnahmeregelung zu Art. 28 TRIPs<sup>1189</sup>. Eine beschränkte Ausnahme nach Art. 30 ist bspw. die Nutzung zu Forschungszwecken oder die Einzelzubereitung von Arzneimitteln. Es handelt sich also um Beschränkungen des Schutzbereiches, die von vorneherein – also bereits mit Erteilung des Patents – wirksam sind.

Eine weitere Möglichkeit für Maßnahmen zur Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts bietet die Vorschrift über Zwangslizenzen aus Art. 31 TRIPs. Die Anwendungsbereiche der Art. 30 und Art. 31 TRIPs schließen sich gegenseitig aus<sup>1190</sup>, eine Maßnahme kann daher entweder als Einschränkung nach Art. 30 oder als Zwangslizenz nach Art. 31 TRIPs zulässig sein. Beiden ist allerdings gemein, dass sie die Rechte des Patentinhabers ohne dessen Zustimmung einschränken<sup>1191</sup>. Art. 31 TRIPs knüpft die Zulässigkeit von Regelungen über Zwangslizenzen an einen Katalog bestimmter Bedingungen. Die hier vorgeschlagene Lösung berührt die Mindestanforderungen des Art. 30 TRIPs nicht. Die Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts soll den Schutzbereich nicht per se verkleinern, da dies dem Sinn der hier in Rede stehenden Beschränkung nicht gerecht würde. Wie oben herausgearbeitet, ist das Bestehen des Patentschutzes Teil des Anreizgefüges, eine Technologie in einen Standard einbringen zu können.

---

<sup>1188</sup> Busche/Stoll/Wiebe/Brand, TRIPs, Art. 8 Rn. 24 f. m.w.N.

<sup>1189</sup> Busche/Stoll/Wiebe/v. Saint-André/Tasdelen, TRIPs, Art. 30 Rn. 2.

<sup>1190</sup> Busche/Stoll/Wiebe/v. Saint-André/Tasdelen, TRIPs, Art. 30 Rn. 6, unter Hinweis auf die Fn im Text des TRIPs: „Sonstige Benutzung ist eine andere als die nach Art. 30 erlaubte Benutzung“.

<sup>1191</sup> Busche/Stoll/Wiebe/v. Saint-André/Tasdelen, TRIPs, Art. 30 Rn. 6.

Erst die Kontrollmöglichkeit, die das Patent dem Schutzrechtsinhaber über seine Erfindung garantiert, ermöglicht es, sich ohne großes Risiko an Normungs- und Standardisierungsverfahren zu beteiligen. Das betrifft insbesondere den Gedanken der Offenlegung – erst der Patentschutz ermöglicht die Offenlegung einer Erfindung gegenüber Konkurrenten, die im Normungs- und Standardisierungsverfahren notwendig ist.

Auch Art. 31 TRIPs ist nicht berührt, da der hier vorgeschlagene Weg keine Zwangslizenz darstellt. Das objektive Interesse des Schutzrechtsinhabers eines standardessentiellen Patentbesitzers besteht darin, möglichst hohe Profite durch eine möglichst weite Verbreitung der patentierten Erfindung zu FRAND-Bedingungen zu generieren. Damit ist aber zu unterstellen, dass grundsätzlich die Bereitschaft zur Lizenzierung an solche Implementierer besteht, die willens und in der Lage sind, einen Lizenzvertrag zu diesen Bedingungen einzugehen und zu bedienen. Liegen diese Bedingungen vor, entspricht der Abschluss eines Lizenzvertrages aber dem objektiven Interesse des Schutzrechtsinhabers; liegen sie nicht vor, besteht andererseits auch kein Grund, den Unterlassungsanspruch weiterhin zu versagen, da diese Einschränkung immer an die Bedingung geknüpft sein muss, dass der Schutzrechtsinhaber auch tatsächlich eine Kompensation für die Nutzung seiner Erfindung erlangen kann. Die Beschränkung des Unterlassungsanspruchs auf Basis des Patentrechts selbst für den Fall, dass eine Lizenzzahlung und Schadensersatz tatsächlich erlangt werden können, stellt gegenüber den in Art. 30, 31 TRIPs ermöglichten Maßnahmen ein milderes Mittel dar. Sie stehen daher der hier vorgeschlagenen Lösung nicht entgegen.

### *(3) Anforderungen an die Durchsetzbarkeit, Art. 41, 44 TRIPs*

Art. 41 Abs. 1 TRIPs verpflichtet die Mitgliedstaaten, „Verfahren zur Rechtsdurchsetzung [vorzusehen], um ein wirksames Vorgehen gegen jede Verletzung von unter das Abkommen fallenden Rechten an geistigem Eigentum einschließlich schneller Abhilfemaßnahmen zur Verhinderung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen zur Abschreckung von weiteren Verletzungen zu ermöglichen“. Satz 2 konkretisiert diese Vorgabe dahingehend, dass „die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden“ werden soll und „dass der Schutz vor [...] Missbrauch“ solcher Verfahren gewährleistet werden muss. Abs. 2 der Vorschrift erlaubt den Mitgliedstaaten daneben, Schutzrechtsinhaber in Fällen der Nutzung ohne Einwilligung auf die Zahlung einer angemessenen Vergütung nach Art. 31 lit. h TRIPs zu verweisen. Der subjektive Anwendungsbereich der Ausnahme ist nach dem Wortlaut auf die Nutzung durch die Regierung oder durch von der Regierung ermächtigte Dritte beschränkt.

Allerdings kann bereits Art. 44 Abs. 1 TRIPs dahingehend gelesen werden, dass ein Unterlassungsanspruch nicht in jedem Falle gewährt werden muss<sup>1192</sup>. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einen Unterlassungsanspruch zu gewähren, ist dahingehend eingeschränkt, dass den

---

<sup>1192</sup> So Busche/Stoll/Wiebe/Vander/Steigüber, TRIPs, Art. 44 Rn. 1; Zu der US-amerikanischen Rechtsprechung und Rechtslage, die einen Unterlassungsanspruch nur dann zulässt, wenn Schadensersatz oder eine Entschädigung in Geld nicht möglich ist, Ohly, GRUR Int 2008, 787, 788 ff.; zum Ganzen auch Picht, GRUR Int 2014, 1, 6; Busche, in: FS Tilmann, S. 645, 646, weist zudem darauf hin, dass TRIPs Einschränkungen zu Gunsten des Technologietransfers zulässt.

Gerichten Grundsätzlich die Befugnis zustehen muss, ein Unterlassungsgebot auszusprechen<sup>1193</sup>. Daraus folgt aber nicht, dass jede Rechtsverletzung verpflichtend mit einem Unterlassungstitel zu sanktionieren ist<sup>1194</sup>.

#### *(4) Zwischenergebnis*

Die Mindestanforderungen des TRIPs sehen zwar einerseits einen starken Schutz des Patentinhabers vor, der sich neben den materiellen Vorgaben an das nationale Recht auch in effektiven Durchsetzungsmechanismen niederschlagen soll. Allerdings erkennt auch TRIPs an, dass der Schutz von Immaterialgüterrechten überwiegende Allgemeininteressen nicht verletzen darf, dass also stets ein Ausgleich der verschiedenen Interessen angestrebt werden soll. Die Vorschriften des TRIPs sehen grundsätzlich vor, dass der Inhaber eines Patentes auch einen Anspruch auf Unterlassung durchsetzen kann. Allerdings sieht das Abkommen auch Spielräume vor, dieses Recht einzuschränken. Das betrifft einerseits Maßnahmen zur Einführung von Zwangslizenzen, andererseits Einschränkungen der Durchsetzbarkeit in Fällen des Rechtsmissbrauchs. Die Maßnahmen zur Einschränkung müssen zudem eine Rückbindung an bestimmte Ziele finden. Die hier in Rede stehenden Ziele von Technologietransfer und Innovationsförderung finden jedenfalls in der Auslegungsvorschrift Art. 8 Abs. 1 TRIPs ihren Niederschlag.

Die hier vorgeschlagene Lösung, den Anspruch auf Schadensersatz zu priorisieren und dies auf § 23 PatG zu stützen, stellt gegenüber den in TRIPs vorgesehenen Beschränkungsmöglichkeiten ein milderes Mittel dar. Weder soll der Unterlassungsanspruch komplett verdrängt werden, noch soll der lizenzwillige Nutzer eines standardessentiellen Patentes Konsequenzen befürchten, die der objektiven Interessenlage der Parteien widersprechen und sich tendenziell innovationshemmend auswirken können. Das unterschreitet aber nicht die Mindestanforderungen des TRIPs. Es kann also davon ausgegangen werden, dass ein Verstoß durch die hier vorgeschlagene Lösung nicht anzunehmen ist

#### *bb) Vorgaben der Durchsetzungsrichtlinie*

Neben dem TRIPs-Abkommen gilt für Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums<sup>1195</sup>. Laut den in den Erwägungsgründen enthaltenen Zielsetzungen soll auch sie dazu dienen, einerseits die Belohnung der Erfinder sicherzustellen, andererseits auch die Verbreitung von Technologie zu fördern und die Innovationskraft der Mitgliedstaaten zu fördern<sup>1196</sup>. Flankierend zu den bereits vereinheitlichten Vorschriften des materiellen Rechts, soll die Durchsetzungsrichtlinie einen innerhalb der Union

---

<sup>1193</sup> v. Mühlendahl, IIC 2007, 377, 378.

<sup>1194</sup> V. Mühlendahl, IIC 2007, 377, begründet das mit den unterschiedlichen Rechtstraditionen im Common Law und in den kontinentaleuropäischen Zivilrechtsordnungen wie der deutschen. Während bspw. die deutsche Rechtsordnung die Gefahr der Rechtsverletzung ausreichen lässt, folgt im traditionellen common law nicht zwingend die Unterlassung als Sanktion der Verletzung, da die Rechtsfolge einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterworfen ist.

<sup>1195</sup> RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157/45 („Durchsetzungsrichtlinie“).

<sup>1196</sup> RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157/45, Erwägungsgründe (1) und (2).

vereinheitlichten Schutzstandard schaffen und darauf hinwirken, dass die einheitliche Anwendung des materiellen Rechts gewährleistet wird<sup>1197</sup>. Kapitel II der RL enthält in Abschnitt 1 allgemeine Bestimmungen darüber, wie die Rechtsbehelfe in den Mitgliedstaaten beschaffen sein müssen. Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie ordnet in diesem Zusammenhang an, die „Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen [...] wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein“. Das kann dahingehend verstanden werden, dass die Rechtsbehelfe einen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit vorsehen müssen<sup>1198</sup>. Der zweite Halbsatz des Abs. 2 nennt sodann mit der „Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel“ und dem Missbrauchsverbot zwei Gründe, aus denen die Durchsetzbarkeit gehemmt sein kann. Die „Schranken für den rechtmäßigen Handel“ können dabei als Wettbewerbshindernisse im Sinne der Art. 101, 102 AEUV verstanden werden<sup>1199</sup>.

Speziell mit Unterlassungsanordnungen befassen sich Art. 11, 12 der Durchsetzungsrichtlinie. In Art. 11 der Richtlinie ist formuliert: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte bei Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums eine Anordnung gegen den Verletzer erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts untersagt“. Damit soll „die Bindung aller Mitgliedstaaten an Art. 44 Abs. 1 TRIPS-Übereinkommen vollzogen werden“<sup>1200</sup>.

Art. 12 der Durchsetzungsrichtlinie eröffnet den Mitgliedstaaten eine weitere Möglichkeit. Der Anspruch auf Unterlassung kann auf Antrag gegen eine Geldzahlung ausgesetzt werden, wenn der Verletzte schuldlos gehandelt hat, ihm aus der Unterlassungsanordnung ein unverhältnismäßig hoher Schaden entstehen würde und die Zahlung einer „Abfindung an die geschädigte Partei als angemessene Entschädigung erscheint“. Von dieser Regelung hat keiner der Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht, eine Umsetzung in nationales Recht fand nicht statt<sup>1201</sup>.

Ob der Wortlaut der Durchsetzungsrichtlinie den Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit beim Erlass von Unterlassungsanordnungen erfordert, ist umstritten<sup>1202</sup>. Allerdings gibt es in den europäischen Mitgliedstaaten bereits unterschiedliche Handhabungen dieses Problems. Während die kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen die Rechtsverletzung mit Wiederholungsgefahr ausreichen lassen, kann im Vereinigten Königreich auf Basis der equity-Rechtstradition – zwar

---

<sup>1197</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 210, unter Verweis auf die Erwägungsgründe 3 und 10 der Durchsetzungsrichtlinie.

<sup>1198</sup> Kritisch Busse/Keukenschrijver, § 139 Rn. 80, der die Berücksichtigung eines Verhältnismäßigkeitsvorbehaltes im Rahmen des Unterlassensanspruchs höchstens in Form des Zugestehens einer Umstellungsfrist sieht und das auch nur, soweit eine Zwangslizenz nach § 24 PatG oder auf kartellrechtlicher Basis nicht in Betracht kommt; Vgl. auch Langley/MacKernan, in: Shemtov/Walden, S. 181, 185, die in dieser Formulierung ein „fernes Echo“ der in der Englischen Statute of Monopolies von 1624 enthaltenen Formulierung sehen, dass die Ausnutzung eines Monopolrechtes ihre Grenzen findet, „so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient“.

<sup>1199</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 211.

<sup>1200</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 210.

<sup>1201</sup> Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 211.

<sup>1202</sup> Siehe dazu oben, S.167.

unter eng gefassten Voraussetzungen, aber nichtsdestotrotz anerkannt – ein Unterlassungsbegehren aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abgewiesen werden<sup>1203</sup>. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist aber nicht die einzige denkbare Möglichkeit, eine Beschränkung des Ausschließlichkeitsrechts im Gesetz zu verorten. Ähnlich wie das TRIPs-Abkommen richtet sich die Durchsetzungsrichtlinie nicht direkt an Gerichte, sondern an die Mitgliedstaaten selbst und legt einen gemeinsamen Rahmen fest, um die gemeinschaftsweite, einheitliche Durchsetzbarkeit von Rechten des geistigen Eigentums zu befördern. Daher ist es für die hier diskutierte Frage zunächst relevant, ob die Richtlinie überhaupt gegen eine weniger auf den Ausschließlichkeitscharakter des Patents ausgerichtete Herangehensweise an Patentschutz steht. Hier lässt der Wortlaut durchaus Interpretationsspielraum zu. Das gilt zunächst für Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie. Einschränkungen des Patentschutzes können hiernach sowohl zur Vorbeugung des Rechtsmissbrauchs, als auch zugunsten des Handels im Binnenmarkt vorgenommen werden. Das lässt sich so lesen, dass hierdurch neben den allgemeinen Missbrauchsvorschriften ein „Einfallstor“ für die Anwendung von Art. 101, 102 AEUV gegeben werden soll, also eine Öffnung für die Lehren der Komplementaritätsthese besteht. Allerdings ist nicht ersichtlich, warum diese Öffnung auf die Vorschriften des Kartellrechts beschränkt sein soll. Nach der hier favorisierten Lesart, ist das Patent ein Instrument zur Förderung von Innovation und technologischem Fortschritt innerhalb der Wettbewerbsordnung. Entsprechend ist auch eine direkt aus dem Patentrecht folgende Einschränkung des Anspruchs auf Unterlassung von der Zielsetzung der Richtlinie gedeckt. Dem steht auch der Wortlaut des Art. 11 der Durchsetzungsrichtlinie nicht entgegen. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Gerichte grundsätzlich mit einer Verbotungsbefugnis auszustatten; Voraussetzungen werden dabei ebenso wenig genannt wie Einschränkungen. Dies zeigt sich auch in den unterschiedlichen Handhabungen in den Mitgliedstaaten. Als weiteres Argument ist Art. 12 der Richtlinie anzuführen. Dieser erlaubt ausdrücklich, den Anspruch auf Unterlassung im Einzelfall durch einen Zahlungsanspruch zu ersetzen. Die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten diese Möglichkeit nicht genutzt haben, entwertete nicht das Argument, dass die Durchsetzungsrichtlinie einer solchen Lösung grundsätzlich offen gegenüber steht, sie also nicht untersagt. Entsprechend ist festzuhalten, dass auch die Durchsetzungsrichtlinie der Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts zu Gunsten eines starken Zahlungsanspruchs nicht entgegensteht.

cc) Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 GG

Die Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts über § 23 PatG analog müsste auch mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar sein. Das berührt die oben nur angerissene Frage, inwiefern die de lege lata bestehende Ausgestaltung des Patents als Ausschließlichkeitsrecht zwingend ist. Grundsätzlich zulässig ist es nach der Grundrechtsdogmatik des Art. 14 Abs. 1 GG, auch solche Güter in den Schutzbereich des Eigentums mit einzubeziehen, die erst durch ein einfaches Gesetz geschaffen werden<sup>1204</sup>. Fraglich bleibt aber, ob der Gesetz-

---

<sup>1203</sup> Für eine Darstellung der Rechtslage in England Reetz/Pecnard/Fruscalzo/van der Velden/Marfé, GRUR Int 2015, 214; vgl. auch Walz, GRUR Int 2013, 718, 718.

<sup>1204</sup> Timmann (2008), S. 49.

geber schlicht „durch die Möglichkeit der Inhaltsbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG darüber bestimmen kann, was als Eigentum im Sinne von Art. 14 GG anzusehen ist“<sup>1205</sup>, also durch eine Vorschrift des einfachen Rechts den Ausschließlichkeitscharakter des Patents auch grundrechtlich zu verankern. Die Grenze bildet die Institutsgarantie, die bestimmte grundrechtliche Kernaspekte von der Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers ausnimmt<sup>1206</sup> und sich beim Patentrecht nach der Rechtsprechung des BVerfG und der h.M. in der Literatur<sup>1207</sup> auf den Schutz der Erfindung und der durch das Patent vorgenommenen Zuordnung der wirtschaftlichen Nutzung der Erfindung an den Erfinder erstreckt<sup>1208</sup>.

Genaue Konturen derjenigen Aspekte von Erfindung und Patent, die der Institutsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG unterfallen und damit zwingend durch das einfache Recht nicht angetastet werden müssen, sind dennoch nur schwer zu bestimmen. Das BVerfG geht in diesem Zusammenhang von einem „doppelten Kern“ des Patentrechts aus: der grundsätzlichen Zuordnung des Vermögenswertes an den Erfindern und die Verfügungsfreiheit des Erfinders<sup>1209</sup>. Das bedeutet aber nicht, dass dem Erfinder „jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit“<sup>1210</sup> garantiert werden muss; ausreichend ist die Möglichkeit der angemessenen Verwertung<sup>1211</sup>. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist mit der grundsätzlichen Zuordnung des Vermögenswertes gemeint, dass der Erfinder ein angemessenes Entgelt für seine Leistung erhalten muss<sup>1212</sup>. Dies ist faktisch durch Gesetzesrecht kaum zu garantieren, da der tatsächliche Lohn für die erfinderische Arbeit auch immer von anderen als den rechtlichen Gegebenheiten, bspw. den Marktmachtverhältnissen oder dem Verhandlungsgeschick des Patentinhabers, abhängt<sup>1213</sup>. Daher ist diese Aussage dahingehend zu konkretisieren, dass die Institutsgarantie die „Möglichkeit [gewähren] muss, eine angemessene Vergütung für seine Erfindung zu erlangen. [...] Auf welche Art diese Chance gewährt wird, unterliegt im Einzelnen der Ausgestaltung durch den Gesetzgeber, der nur sicherstellen muss, dass dem Erfinder die Möglichkeit geboten wird, eine gerechte Belohnung zu bekommen“<sup>1214</sup>. Die Verwirklichung der Schutzpflicht aus Art. 14 GG ist Aufgabe des Gesetzgebers, der in der Wahl seiner Mittel frei ist<sup>1215</sup>. Allerdings muss ein angemessenes Schutzniveau erreicht werden. Um diese Verwertungsmöglichkeit zu sichern, dürfte

---

<sup>1205</sup> Timmann (2008), S. 49.

<sup>1206</sup> Timmann (2008), S. 50 f.; Der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG kommt demgegenüber keine eigene Bedeutung zu, so lange die Grenzen der Instituts- und Bestandsgarantie und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden, BVerfGE 58, 300 – Nassauskiesung.

<sup>1207</sup> Timmann (2008), S. 55 f., m.w.N.

<sup>1208</sup> BVerfGE 36, 281, 290; BVerfG, Mitt. 1999, 61, 62; die Begründungen für dieses Ergebnis sind allerdings per se recht vage und interpretationsoffen, vgl. die instruktive Analyse bei Timmann (2008), S. 54 ff.

<sup>1209</sup> BVerfG, GRUR 2001, 43, 44 – Klinische Versuche; in Bezug auf das Urheberrecht Grzeszick, ZUM 2007, 344, 350.

<sup>1210</sup> Timmann (2008), S. 150.

<sup>1211</sup> BVerfG, GRUR 2001, 43, 44 – Klinische Versuche; das gilt auch im Urheberrecht, BVerfGE 31, 229, 241 – Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfGE 31, 248, 252 – Bibliotheksgroschen; BVerfGE 79, 29, 44 – Vollzugsanstalten.

<sup>1212</sup> Für das Urheberrecht: BVerfGE 79, 29, 42 – Vollzugsanstalten, übertragen auf das Patentrecht BVerfG GRUR 2001, 43 – Klinische Versuche.

<sup>1213</sup> Vgl. Kraßer/Ann, § 3 Rn. 15.

<sup>1214</sup> Timmann (2008), S. 155.

<sup>1215</sup> Rassow, S. 168.

es auch Teil der Institutsgarantie sein, das Patent vom Grundsatz her als Ausschließlichkeitsrecht, also mit Verbotungsbefugnissen auszugestalten<sup>1216</sup>.

Als weitere Grenze für den Gestaltungsfreiraum des Gesetzgebers bei der Inhaltsbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG ist das Korrektiv des Art 14 Abs. 2 GG zu beachten, der mit den prägnanten Worten „Eigentum verpflichtet“ die Sozialbindung des Institutes klarstellt und hierdurch einen Ausgleich der Berechtigung des Einzelnen aus dem Eigentum mit den Interessen der Allgemeinheit statuiert<sup>1217</sup>. Welche diese Interessen sind, lässt sich einerseits aus dem Grundgesetz selbst ableiten. Aus Art. 12 GG folgt beispielsweise das Interesse der Wettbewerber des Patentinhabers an Imitationsmöglichkeiten<sup>1218</sup>. Aus der Allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG folgen ein Interesse an Freiheit und Freigabe einer technischen Neuerung sowie der Schutz vor der Monopolisierung von bereits zum Stand der Technik gehörenden technischen Lehren oder auch die fortschreitende Bedürfnisbefriedigung durch Verbreitung von technischen Neuerungen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG streitet für einen privaten Freiraum vor dem Patentschutz oder für ein Interesse an ungehinderter Gesundheitsförderung. Aus Art 5 Abs. 3 GG kann ein Interesse an ungehinderter Forschung und Fortentwicklung technischer Erfindungen abgeleitet werden. Hinzu kommen nicht spezifische, durch Art. 14 Abs. 2 GG ebenfalls einbezogene Allgemeininteressen. Da alle diese Interessen letztlich für ein Freihaltebedürfnis technischer Erfindungen sprechen, könnte daraus geschlossen werden, dass die Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht der Sozialbindung des Eigentums widersprechen würde. Nichtsdestotrotz streitet aber ein gewichtiges Argument für diesen Zustand, nämlich die innovationsfördernde Wirkung des Patentbesitzes. Nach der herrschenden Theorie<sup>1219</sup> schafft gerade die Ausschließlichkeitswirkung des Patentbesitzes erst den Anreiz, innovativ tätig zu werden, wovon letztlich die Gesellschaft als Ganzes profitieren kann. Zudem ist das Ausschließlichkeitsrecht Grundlage dafür, dass die Erfindung verkehrsfähig wird und zur Nutzung an Dritte übertragen werden kann. Daher ist insgesamt davon auszugehen, dass sich gerade die starke Stellung des Patentinhabers letztlich zum Wohle der Allgemeinheit auswirkt und somit selbst einen Ausdruck der Sozialpflichtigkeit darstellt<sup>1220</sup>. Nichtsdestotrotz kann der Gesetzgeber zugunsten der Sozialpflichtigkeit Einschränkungen des Ausschließlichkeitsrechts kodifizieren und zur Kompensation eine Vergütungspflicht einführen<sup>1221</sup>.

Die hier vorgeschlagene Lösung berührt den grundsätzlichen Charakter des Patents als Ausschließlichkeitsrecht nicht. Das Schutzrecht wird dem Erfinder bzw. dem Rechteinhaber hier zunächst als ausschließliches Recht vollumfänglich, d.h. unter Einbeziehung der Untersagungsbezugnisse, erteilt. Zu einer Einschränkung kommt es erst, nachdem der Schutzrechtsinhaber sich für eine bestimmte Form der Vermarktung – die diffusionsorientierte Verbreitung unter

---

<sup>1216</sup> Eine ausführliche Herleitung und Diskussion dieser Annahme findet sich bei Timmann (2008), S. 156 ff.; differenzierend auch Kraßer/Ann, § 3 Rn. 26 ff.

<sup>1217</sup> Timmann (2008), S. 17, m.w.N.

<sup>1218</sup> Dieses und die folgenden Beispiele finden sich bei Timmann (2008), S. 22 f. m.w.N.

<sup>1219</sup> Hierzu ausführlich oben, S.53.

<sup>1220</sup> Timmann (2008), S. 198, vgl. auch Ohly, JZ 2003, 545, 548.

<sup>1221</sup> Badura, in: Klippel/Ohly 45, 56.



Einschränkung der Ausübungsbefugnisse – privatautonom entschieden hat. Damit hat der Ausschließlichkeitscharakter hier seine Funktion erfüllt, für eine angemessene Verwertungsmöglichkeit zu sorgen bzw. diese zu ermöglichen. Die durch die Institutsgarantie umfasste Verfügungsbefugnis wird damit per se nicht angetastet, sondern drückt sich in dem freien Entschluss, sich für eine bestimmte Verwertungsform zu entscheiden, aus. Die Entscheidung dazu, ein Patent in einen Standard einzubringen, folgt einem ökonomischen Kalkül, d.h. in ihr drückt sich gerade die Wahrnehmung der durch das Ausschließlichkeitsrecht gegebenen Chance aus, eine auch finanzielle Entlohnung für die erfinderische Tätigkeit zu bekommen, sei es durch die Vergabe von entgeltlichen Lizenzen oder die kommerzielle Vermarktung von Anschlussinnovationen. Daher steht die Institutsgarantie des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG nicht der hier vorgeschlagenen Analogie zu § 23 PatG entgegen.

dd) Beurteilung nach den juristischen Begründungsansätzen

Zuletzt dürfte die hier vorgeschlagene Lösung auch mit den juristischen Begründungsansätzen des Patentschutzes übereinstimmen. Diese stellen insbesondere die folgenden Faktoren in den Vordergrund: Belohnung von erfinderischer Tätigkeit und Investition durch Verwertungsmöglichkeit, Anreiz zur erfinderischen Tätigkeit und zur Offenbarung der Ergebnisse und die Ermöglichung und Förderung von Technologietransfer. Wie bereits oben dargestellt, besteht in weiten Teilen eine grundsätzliche Zielkongruenz zwischen Standardisierungsverfahren und den Begründungsansätzen von Patentschutz. Die hier vorgeschlagene Lösung wahrt diese Ziele, indem sie ein praktikables System zur Wahrung der beteiligten Interessen bereitstellt. Die Subsidiarität des Unterlassungsanspruchs greift nur dann durch, wenn sich der Lizenzsucher redlich verhält, d.h. seinen Verpflichtungen zur Rechnungslegung und Lizenzzahlung nachkommt. Damit soll einerseits dazu beigetragen werden, dass redliche Lizenzsucher einen vereinfachten Zugang zum Standard bekommen, andererseits aber auch die Sicherheit für die Patentinhaber erhöht werden, berechnete Forderungen auch durchsetzen zu können. Damit sind auf Seiten des Schutzrechtsinhabers die Belohnungsmöglichkeiten sowohl für erfinderische Tätigkeiten als auch für Investitionen gewahrt, was den Anreiz zur Innovation nicht schmälern dürfte. Der Offenlegungsgedanke ist in mehrfacher Hinsicht gewahrt, da zu der ohnehin bestehenden Öffentlichkeit des Patents noch die speziellere Dokumentation in den Standardisierungsunterlagen hinzukommt. Die Vereinfachung des Zugangs zur Nutzung und die klare Pflichtenverteilung, die § 23 PatG vorgibt, bieten zudem eine Vereinfachung des Technologietransfers, die auch durch die Subsidiarität des Unterlassungsanspruchs gefördert wird. Daher stehen die Begründungsansätze zur Rechtfertigung des Patentschutzes der hier vorgeschlagenen Lösung nicht entgegen.

### **III. Ergebnis: Konfliktlösung bei analoger Anwendung von § 23 PatG**

Wie eine konkrete, analog Anwendung des § 23 PatG auf die Erhebung einer Unterlassungsklage aussehen kann, wird im Folgenden anhand der Merkmale des Tatbestandes von § 23 PatG dargestellt.

#### **1. Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklärung**

Nach dem ausdrücklichen Tatbestand des § 23 PatG greifen die dort beschriebenen Rechtsfolgen dann, wenn die Erklärung, zur Lizenzvergabe an jeden, der eine angemessene Vergütung

zu zahlen bereit ist, gegenüber dem Patentamt abgegeben wird. Im Standardisierungskontext fehlt es in der Regel an einer solchen Erklärung. Allerdings wird, wie oben dargestellt, eine patentierte Erfindung nur dann Teil eines technischen Standards, wenn der Verfügungsberechtigte sie zur Verwendung innerhalb des Standards anbietet und das gegenüber der Organisation erklärt. Das gilt jedenfalls für die oben beschriebenen Organisationsformen der Normungs- und Standardisierungsorganisation, kann aber auch bei Konsortialstandards der Fall sein, wenn damit eine überbetriebliche Vereinheitlichung auch über die Konsortialteilnehmer hinaus erreicht werden soll. Damit geht das objektive Interesse von Schutzrechtsinhaber, Standardisierungsorganisation und Nutzern dahin, dass Interessierte den Standard und die darin enthaltenen Erfindungen gegen ein angemessenes Entgelt nutzen können. Verstärkt wird dies zum Teil dadurch, dass eine FRAND-Erklärung abgegeben wird. Entsprechend ist das Vorliegen einer Lizenzbereitschaftserklärung dann anzunehmen, wenn auf Betreiben des Schutzrechtsinhabers hin eine patentierte Erfindung in einem als technischer Standard veröffentlichten, auf eine breite Durchsetzung angelegten Dokument enthalten ist.

## **2. Veröffentlichung der Erklärung**

§ 23 PatG sieht vor, dass eine Veröffentlichung der Lizenzbereitschaftserklärung im Amtsblatt des Patentamtes vorgenommen wird. Da im Standardisierungskontext die notwendigen Erklärungen nicht gegenüber dem Patentamt, sondern gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegeben werden, erfolgt eine Veröffentlichung auch nur in dem dort vorgesehenen Rahmen. Die Art der Publikation unterscheidet sich je nach Organisation und kann bspw. durch die kostenpflichtige Herausgabe über einen Verlag<sup>1222</sup> oder die Publikation im Internet<sup>1223</sup> geschehen. Das Vorliegen einer allgemein zugänglichen Publikation ist Voraussetzung dafür, dass eine Analogie zu § 23 PatG angenommen werden kann; sie wird aber in aller Regel zu bejahen sein, da erst die öffentliche Zugänglichkeit der Standardisierungsunterlagen deren Implementierung durch die Anwender ermöglicht.

## **3. Anzeige der Nutzung an den Schutzrechtsinhaber**

Die Wertung des EuGH, der Schutzrechtsinhaber habe sich vor Erhebung der Unterlassungsklage an den Patentnutzer zu wenden und ihm ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages nach FRAND-Bedingungen zu machen, folgt aus der Anwendung des Art. 102 AEUV. Grundlage dessen ist der Vorwurf, dass der Schutzrechtsinhaber seine aus der Inhaberschaft des Patentes folgende Marktmacht missbraucht und ihm deswegen eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Wettbewerb zugestanden werden kann. Im Rahmen der Anwendung von § 23 PatG entfällt dieser Vorwurf. Ansatzpunkt der Verhaltenskontrolle des Patentinhabers ist nicht die Position als marktmächtig, sondern die Tatsache, dass ein Schutzrecht bewusst Teil eines Standards geworden ist. Daher ist es auch gerechtfertigt, eine wertungsmäßige Umkehr der Verantwortung für das zu Stande kommen eines Lizenzvertragsähnlichen Verhältnisses zu Lasten des Nutzers vorzunehmen. Weitere Vorschriften oder gesetzliche Wertungsentscheidungen, welche dieser Lösung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Insbesondere grundrechtliche

---

<sup>1222</sup> Wie im Falle des DIN, welches seine Normen über den hauseigenen Beuth Verlag herausgibt.

<sup>1223</sup> So die Praxis bei ETSI oder der IETF.

Bedenken bestehen nicht, da, wie gezeigt, die analoge Anwendung von § 23 PatG zu einem gerechten Ausgleich des Interesses des Schutzrechtsinhabers an der Durchsetzung seiner Zahlungsansprüche und dem Interesse des Nutzers an möglichst unkomplizierter Erlangung einer Nutzungserlaubnis darstellt.

#### **4. Rechtsfolge: Entstehen eines Benutzungsrechtes**

Die Anzeige der Nutzungsabsicht gibt dem Anzeigenden ein Nutzungsrecht. Hier muss sich allerdings ein Unterschied zu der Regelung des § 23 PatG ergeben: Während dort die Erklärung des Nutzers den Umfang des einfachen Nutzungsrechts vorgibt, ist dieser im Standardisierungs- und Normungskontext durch die Kartellrechtlichen Vorgaben von Art. 101 AEUV und, so vorhanden, ergänzend durch die FRAND-Erklärung vorgegeben. Die Einwilligung des Schutzrechtsinhabers in die Standardrelevanz der Technologie beschränkt den Zweck der Nutzung auf die Funktionalität des technischen Standards. Eine Nutzung abseits hiervon ist von diesem Zweck nicht gedeckt und kann daher auch nur im Wege der „herkömmlichen“ Lizenz rechtmäßig erlangt werden, muss also in bilateralen Verhandlungen ohne die Limitierung des FRAND-Rahmens ausgehandelt werden. Den Nutzer der standardrelevanten Technologie trifft spätestens nach Ablauf eines Kalendervierteljahres nach Aufnahme der Nutzung eine Auskunfts- und Vergütungspflicht. Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, kann der Schutzrechtsinhaber nach setzen einer angemessenen Nachfrist Unterlassung der Fortsetzung der Nutzung verlangen. Zwar würde sich auch nach der hier vorgeschlagenen Lösung nicht vermeiden lassen, dass Streitigkeiten über die Höhe der geschuldeten Lizenzgebühren entstehen. Gegenüber dem bisher eingeschlagenen Weg bietet sie aber dennoch mehr Rechtssicherheit: Der Nutzer kann sich der Rechtmäßigkeit seiner Nutzung sicher sein, so lange er sich an die Auskunfts- und Zahlungsverpflichtungen hält. Der Schutzrechtsinhaber hat die Nutzung zunächst zu dulden, ist aber durch den vorgegebenen Zeitraum von 3 Monaten bis zur nächsten Auskunfts- und Rechnungslegung vor größeren Verlusten, die durch längere unberechtigte Nutzung entstehen können, geschützt. Auch die Gefahr, im Falle einer Insolvenz durch den Nutzer fällige Gebührenzahlungen nicht mehr einziehen zu können, ist dadurch begrenzt.

#### **5. Antrag auf Festsetzung der Lizenzhöhe**

Für den Fall, dass Schutzrechtsinhaber und Patentnutzer sich nicht über die Höhe der Lizenz einigen können, sieht § 23 Abs. 4 PatG vor, dass jede der Parteien die Festsetzung der Vergütung beim Patentamt beantragen kann. Bei entsprechender Anerkennung der analogen Anwendung von § 23 PatG auf Fälle standardessentieller Patente, ließe sich eine Zuständigkeit des Patentamtes für diese Streitigkeiten analog § 23 Abs. 4 PatG konstruieren. Das ist insofern sachgerecht, als die Patentabteilungen der Ämter über größere technische Sachkunde als die rein juristisch besetzten Verletzungsgerichte verfügen und so Streitigkeiten über die angemessene Höhe von Lizenzzahlungen vorgerichtlich geklärt werden können. So vorhanden, ist es allerdings vorzugswürdig, die Parteien an ein Schiedsgericht innerhalb einer Standardisierungsorganisation zu verweisen. Wie oben dargestellt, hält jedenfalls ETSI derartige Verfahren vor. Der Unterschied zur bisherigen Lösung besteht hier einerseits darin, dass die Frage nach dem Inhalt des Lizenzvertrages nicht im Rahmen eines Verletzungsprozesses ausgefochten werden muss, sondern ein behördliches Verfahren „vorgeschaltet“ ist. Das ist zunächst kostengünstiger als ein Prozess und die Entscheidung ist ggf. vor dem Bundespatentgericht justiziabel. Denkbar

wäre es auch, dass der Nutzer zur Abwendung eines Unterlassungsanspruchs eine vorläufig festgesetzte Summe hinterlegt und dadurch dem Wiederaufleben des Unterlassungsanspruchs entgeht

#### **IV. Folge für den Unterlassungsanspruch**

Für den Unterlassungsanspruch aus einem standardessentiellen Patent bedeutet diese Neukonzeption, dass sein Bestehen nicht an den Vorwurf des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung angeknüpft ist. Da dieser, wie gezeigt, nach der bisherigen Rechtsprechung stark vom Verhalten des Nutzers abhängig ist, erlaubt die analoge Anwendung von § 23 PatG ein allein an dem Patentrecht ausgerichteten Maßstab. Hiernach wird der Unterlassungsanspruch nicht dauerhaft oder für die Zeit eines postulierten Missbrauchs von Marktmacht weggenommen. Stattdessen werden Zahlungs- und Unterlassungsanspruch in ein Rangverhältnis gerückt, wonach letzterer erst durchgesetzt werden kann, wenn ersterer gescheitert oder ernsthaft gefährdet ist. Diese Lösung trägt dem Bedürfnis des erleichterten und niedrigschwelligen Zugangs zur Nutzung eines Standards oder einer Norm Rechnung, ohne den Schutzrechtsinhaber zu sehr zu benachteiligen bzw. ihn gegenüber unredlichen oder nicht zahlungsfähigen Patentnutzern schutzlos zu stellen. Der Unterlassungsanspruch kann hier nach wie vor dazu eingesetzt werden, eine Lizenzforderung durchzusetzen, lässt dem allerdings zwingend den in § 23 PatG näher beschriebenen Tatbestandsverlauf vorgehen. Auf diese Weise kann dem Bedürfnis nach der Offenheit technischer Normung entsprochen werden, ohne die durch den Patentschutz erhöhte Gewinnaussicht zu nivellieren und damit den Anreiz, ein Schutzrecht in einen technischen Standard einzubringen, bestehen zu lassen.

§ 23 PatG stellt ein praktikables und anerkanntes Verfahren zur Verfügung, um einen gerechten Interessenausgleich zwischen redlichen Lizenzsuchern und Schutzrechtsinhabern herbei zu führen<sup>1224</sup>. Der Anspruch auf Unterlassung wird dem Schutzrechtsinhaber damit nicht per se genommen, sondern lediglich ein Rangverhältnis zugunsten eines Zahlungsanspruchs hergestellt. Erfolgt der Ausgleich für die Nutzung nicht in redlicher Weise durch angemessene Lizenzzahlungen, kann der Schutzrechtsinhaber sein Ausschließlichkeitsrecht wieder geltend machen.

#### **E. Zusammenfassung / Ausblick**

Das Ziel dieser Arbeit ist es nicht, generell eine Neukonzeption des Patentrechts hin zu einem reinen „liability right“ zu fordern. Wie gezeigt, ist der Ausschließlichkeitscharakter des Patentrechts Grundvoraussetzung dafür, dass das Patent überhaupt zum handelbaren Gut wird und somit seine Funktionen für Technologietransfer und Investitionsschutz ausfüllen kann. Zudem muss der Schutzrechtsinhaber weiterhin die Möglichkeit haben, sich gegen lizenzunwillige Nutzer zur effektiv zur Wehr zu setzen, und zwar unabhängig davon, ob das Schutzrecht Teil eines Standards ist oder nicht. Allerdings sind im Rahmen von Normung und Standardisierung einige Besonderheiten zu beachten, welche die dortige Vermarktungssituation von derjenigen abseits solcher Strukturen maßgeblich verändert.

---

<sup>1224</sup> In diese Richtung auch Bodewig, GRUR Int 2015, 626, 633.

Für die beteiligten Unternehmen bedeutet die Teilnahme an Standardisierungsvorhaben eine lukrative Vermarktungsoption, die den Wettbewerbsdruck auf dem Technologiemarkt für die eigene Erfindung entweder komplett entfallen lässt oder ihn insofern vermindert, als der Wettbewerb einzelner Erfinder/Schutzrechtsinhaber sich zu einem Wettbewerb der Standards umformt. Der damit verbundene Vorteil im Wettbewerb rechtfertigt es in Kombination mit der faktischen Schlüsselstellung, die technischen Standards heutzutage zukommt, den Schutzrechtsinhabern einen Teil der ihnen durch das Ausschließlichkeitsrecht grundsätzlich verliehenen Autonomie so lange zu nehmen, wie ihre Kompensation über Zahlungsansprüche gewährleistet ist.

Als Ausblick für weiteren Forschungsbedarf sei insgesamt auf das bisher weitgehend ungeklärte Verhältnis von Immaterialgüterschutz und der Durchsetzbarkeit von Verwertungsinteressen in einer vernetzten und von Informationsüberfluss geprägten Welt hingewiesen. Die hier untersuchten Konfliktfälle stellen lediglich einen Ausschnitt der Problematik dar und weisen in ihrer Gesamtheit darauf hin, dass Immaterialgüterschutz heute anders gedacht werden muss als im Zeitalter vor der dritten industriellen Revolution. Hier ist es Aufgabe der Rechtswissenschaft, praktikable Lösungen anzubieten, die einen gerechten Interessenausgleich zwischen Produzenten und Nutzern von Immaterialgütern fördern und schaffen.

## Literaturverzeichnis

AutorIn	Titel
Ann, Christoph	Die idealistische Wurzel des Schutzes geistiger Leistungen, GRUR Int 2004, 597-603
Ann, Christoph	Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums?, GRUR 2007, 39-43
Ann, Christoph	Verletzungsgerichtsbarkeit – zentral für jedes Patentsystem und doch häufig unterschätzt, GRUR 2009, 205-209
Ann, Christoph	Patent Trolls – menace or myth?, in: zu Waldeck und Pymont / Adelman / Brauneis / Drexler / Nack (Hrsg.): Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus, S. 355-364, Berlin / Heidelberg 2009
Appl, Clemens	Technische Standardisierung und geistiges Eigentum, Wien 2012 Zitiert: Appl (2012)
Badura, Peter	Privatnützigkeit und Sozialbindung des geistigen Eigentums, in: Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, Tübingen 2007 Zitiert: Badura, in: Klippel/Ohly
Bain, Malcom	Patents and FOSS, in: Shemtov, Noam/Walden, Ian (Hrsg.), Free and open source software: policy, law and practice, 1. Auflage, Oxford 2013 Zitiert: Bain, in: Shemtov/Walden
Baron, Justus / Blind, Knut / Pohlmann, Tim	Essential Patents and Standard Dynamics, in: Blind, Knut/Jakobs, Kai (Hrsg.), Proceedings of the 7 <sup>th</sup> International Conference on Standardisation and Innovation in Information Technology (SIIT) 2011, 28.-30. September 2011 Berlin, Germany, Aachen 2011, S. 15-29 Zitiert: Baron/Blind/Pohlmann (2011)

Barthelmeß, Stephan / Gauß, Nicolas	Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt des Art. 101 AEUV, WuW 2010, 626-636
Bechtold, Stefan	Zur rechtsökonomischen Analyse im Immaterialgüterrecht, GRUR Int 2008, 484-488
Beier, Friedrich-Karl	Die herkömmlichen Patentrechtstheorien und die sozialistische Konzeption des Erfinderrechts, GRUR Int 1970, 1-6
Bekkers, Rudi / Updegrove, Andrew	A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide, 17. September 2012, Studie im Auftrag der US National Academies of Science, Board of Science, Technology, and Economic Policy (STEP, project on Intellectual Property Management in standard-setting processes Zitiert: Bekkers/Updegrove (2012)
Balitzki, Anja	Patente und technische Normen – Zugangsmöglichkeiten für Normnutzer, Marburg, 2013 Zitiert: Balitzki (2013)
Benkard, Georg	Patentgesetz, 9. Auflage, München 1993 Zitiert: Benkard/Bearbeiter, 9. Aufl.
Benkard, Georg	Patentgesetz, 11. Auflage, München 2015 Zitiert: Benkard/Bearbeiter, 11. Aufl.
Blind, Knut	The Economics of Standards, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA 2004, Zitiert: Blind (2004)
Blind, Knut (Coordinator)/Bekkers, Rudi/Dietrich, Yann/ Iversen, Eric/Köhler, Florian/Müller, Benoît/Pohlmann, Tim/Smeets,	Study on the Interplay between Standards and Intellectual Property Rights (IPRs), Final Report; Study commissioned by the European Commission, Tender No ENTR/09/015 (OJEU S136 of 18/07/2009), Berlin, Utrecht, Paris, Geneva, Oslo, April 2011 Zitiert: Blind u.a. (2011)

Stein/Verweijen,  
Jurgen

Blind, Knut /  
Pohlmann, Tim      Patente und Standards: Offenlegung, Lizenzen,  
Patentstreitigkeiten und rechtspolitische Diskus-  
sionen, GRUR 2014, 713-719

Bodewig, Theo      Einige Überlegungen zur Erschöpfung bei  
Zwangslizenzen an standardessentiellen Paten-  
ten, GRUR Int 2015, 626-634

Bork, Reinhard      Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetz-  
buchs, 3. Auflage, Tübingen 2011  
Zitiert: Bork (2011)

Bornkamm,  
Joachim/Montag,  
Frank/Säcker,  
Franz Jürgen      Münchener Kommentar Europäisches und  
Deutsches Wettbewerbsrecht – Kartellrecht,  
Missbrauchs- und Fusionskontrolle, Band 1,  
Europäisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage  
2015  
Zitiert: MüKoEu-WettbR/Bearbeiter

Burghartz, Heri-  
bert      Technische Standards, Patente und Wettbewerb,  
Berlin 2011  
Zitiert: Burghartz (2011)

Burk, Dan/Lem-  
ley, Mark A.      Policy Levers in Patent Law, Virginia Law Re-  
view 2003, Vol. 89, No. 7, S. 1575-1696

Busche, Jan      Marktmachtmissbrauch durch die Ausübung  
von Immaterialgüterrechten?, in: Festschrift für  
Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag, Köln  
2003  
Zitiert: Busche, in: FS Tilmann

Busche, Jan /  
Stoll, Peter-  
Tobias / Wiebe,  
Andreas (Hrsg.)      TRIPs – Internationales und europäisches Recht  
des geistigen Eigentums, Kommentar, 2. Auf-  
lage, Köln 2013  
Zitiert: Busche/Stoll/Wiebe/Bearbeiter, TRIPs

Bydlinski, Franz      Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2.  
Auflage, Wien – New York 1991  
Zitiert: Bydlinski (1991)



- Früh, Alfred/Lichtenegger, Moritz      Immaterialgüterrechte und „Schlüsselgegenstände“ – zur schutzrechtsübergreifenden Behandlung von Gegenständen mit erhöhter Relevanz für die Allgemeinheit, ZGE 2010, 119-164
- de Bronett      Gemeinschaftsrechtliche Anmerkungen zum „Orange-Book-Standard“-Urteil des BGH, WuW 2009, 899-908
- Busse, Rudolf      Patentgesetz vom 5. Mai 1936 und Gebrauchsmustergesetz vom 5. Mai 1936, 1. Auflage, Berlin 1937  
Zitiert: Busse, PatG 1936
- Busse, Rudolf      Patentgesetz, Kommentar, 7. Auflage, Berlin 2012  
Zitiert: Busse/Bearbeiter
- Calabresi, Guido/Melamed, Douglas A.      Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral, Harvard Law Review 1972, Vol. 85, No.6, S. 1089-1128
- Calliess, Christian/Ruffert, Matthias (Hrsg.)      EUV/AEUV – Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta, Kommentar, 4. Auflage, München 2011  
Zitiert: Bearbeiter, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV
- Cargill, Carl      Intellectual Property Rights and Standards Setting Organizations: An overview of failed evolution submitted to the Departement of Justice and the Federal Trade Commission, 27. März 2002  
Zitiert: Cargill (2002)
- Conde Gallego, Beatriz      Die Anwendung des kartellrechtlichen Missbrauchsverbots auf „unerlässliche“ Immaterialgüterrechte im Lichte der IMS Health- und Standard-Spundfass-Urteile, GRUR Int 2006, 16-28
- Corsten, Hans/Gössinger,      Grundlagen des Innovationsmanagements, München 2006

- |   |  |
|---|--|
| Ralf/Schneider,<br>Herfried                       | Zitiert: Corsten/Gössing/Schneider (2006)  |
| Dahm, Katharina                                   | Kommentar zu EuGH, FRAND-Lizenz, Kommunikation & Recht 2015, 647-648   |
| Dauses, Manfred<br>A.                             | Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, München 2015<br><br>Zitiert: Bearbeiter, in: Dauses (Hrsg.), Hdb. EU WirtschaftsR   |
| Deichfuß, Hermann                                 | Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach „Orange-Book-Standard“, WuW 2012, 1156-1162   |
| Diedrich, Christian/Lüder,<br>Arndt/Hundt, Lorenz | Bedeutung der Interoperabilität bei Entwurf und Nutzung von automatisierten Produktionssystemen, at – Automatisierungstechnik Methoden und Anwendungen der Steuerungs-, Regelungs- und Informationstechnik 2011, Bd. 59, Heft 7, S. 426-438  |
| DIN e.V. (Hg.)                                    | Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung: Zusammenfassung der Ergebnisse; wissenschaftlicher Endbericht mit praktischen Beispielen, Studie 2000.<br><br>Zitiert: Studie Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der Normung, 2000   |
| Dobler, Christian/Sattler, Sven                   | Das Spannungsfeld von Wettbewerb, geistigem Eigentum und Standardisierung – Problemaufriss, Konfliktfelder und Lösungsansätze, in: Kartellrecht in Theorie und Praxis: Festschrift für Cornelis Canenbley zum 70. Geburtstag, München 2012, S. 139-<br><br>Zitiert: Dobler/Sattler, in: FS Canenbley |
| Dreher, Meinhard                                  | Die Kontrolle des Wettbewerbs in Innovationsmärkten, ZWeR 2009, 149-175  |

- Drexl, Josef      Die neue Gruppenfreistellungsverordnung über Technologietransfer-Vereinbarungen im Spannungsfeld von Ökonomisierung und Rechtssicherheit, GRUR Int 2004, 717-727
- Drexl, Josef      Intellectual Property and Antitrust Law – IMS Health and Trinko – Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to-Deal Cases, IIC 2004, 788-808
- Drexl, Josef/Früh, Alfred/Mackenrodt, Mark-Oliver/Picht, Peter/Pulyer, Boris/Ullrich, Hanns      Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Draft Commission Block Exemption Regulation on Research and Development Agreements and the Draft Guidelines on Horizontal Cooperation Agreements, IIC 2010, 948-965
- Drexl, Josef      Intellectual property in competition: How to promote dynamic competition as a goal, in: Drexl, Josef/Grimes, Warren S./Jones, Clifford A./Peritz, Rudolph J.R./Swaine, Edward T. (Hrsg), More Common Ground for International Competition law? Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2011, S. 210-229  
Zitiert: Drexl, in: Drexl u.a.
- Dutta, Anatol      Das Statut der Haftung aus Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, IPRax 2009, 293-299.
- Eidenmüller, Horst      Effizienz als Rechtsprinzip – Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, Tübingen 1995  
Zitiert: Eidenmüller (1995)
- Emmerich, Volker      Kartellrecht – Ein Studienbuch, 12. Auflage, München 2012  
Zitiert: Emmerich (2012)
- Ensthaler, Jürgen      Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage, Dordrecht, Heidelberg, London, New York 2009  
Zitiert: Ensthaler (2009)

- Ensthaler, Jürgen/Gesmann-Nuissl., Dagmar/Müller, Stefan Technikrecht, Heidelberg 2012  
Zitiert: Ensthaler/Gesmann-Nuissl/Müller (2012)
- Ensthaler, Jürgen Begrenzung der Patentierung von Computerprogrammen? Zum interfraktionellen Antrag im Bundestag, GRUR 2013, 666-670
- Ensthaler, Jürgen/Bock, Leonie Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-facility-Rechtsprechung von EuGH und EuG, GRUR 2009, 1-
- Ensthaler, Jürgen/Wege, Patrick Management geistigen Eigentums, Heidelberg 2013  
Zitiert: Ensthaler/Wege/Bearbeiter (2013)
- Erman Bürgerliches Gesetzbuch, Westermann, Harm Peter/Grunewald, Barbara/Maier-Reimer, Georg (Hrsg.), 13. Auflage 2011  
Zitiert: Erman/Bearbeiter
- Fahrenschon, Otto Zwangslizenz nach § 25 des Entwurfs eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GRUR 1955, 281-283
- Fleischer, Holger/Goette, Wulf Münchener Kommentar zum GmbHG, Band 1, §§ 1-34, 2. Auflage, München 2015  
Zitiert: MüKoGmbHG/Bearbeiter
- Fräßdorf, Henning Rechtsfragen des Zusammentreffens gewerblicher Schutzrechte, technischer Standards und technischer Standardisierung, Wiesbaden 2009  
Zitiert: Fräßdorf (2009)
- Frick, Tobias Patent Trolling – Rechtsmissbräuchliche Verwendung des Patentrechts?, Frankfurt a.M. 2014  
Zitiert: Frick (2014)

- Fröhlich, Michael Standards und Patente – die ETSI IPR-Policy, GRUR 2008, 205-218
- Früh, Alfred Immaterialgüterrechte und der relevante Markt – eine wettbewerbsrechtliche und schutzrechtliche Würdigung technologischer Innovation, Köln, 2012  
Zitiert: Früh (2012)
- Geiger, Christophe Die Schranken des Urheberrechts als Instrument zur Innovationsförderung – Freie Gedanken zur Ausschließlichkeit im Urheberrecht, GRUR Int 2008, 459-468
- Geißler, Bernhard Noch lebt die Äquivalenzlehre, GRUR Int 2003, 1-9
- Gloy, Wolfgang / Loschelder, Michael / Erdmann, Willi (Hrsg.) Handbuch des Wettbewerbsrechts, 4. Auflage, München 2012  
Zitiert: Bearbeiter, in: Gloy/Loschelder/Erdmann
- Godt, Christine Eigentum an Information – Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Informationen, Tübingen 2007  
Zitiert: Godt (2007)
- Götting, Horst-Peter Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353-358
- Gotzen, Marcel Gewerblicher Rechtsschutz und Gemeinsamer Markt, GRUR Ausl. 1958, 224-229
- Gröhn, Andreas Netzwerkeffekte und Wettbewerbspolitik – Eine ökonomische Analyse des Softwaremarktes, Tübingen 1999  
Zitiert: Gröhn (1999)
- Grunwald, Marc Der kartellrechtliche Zwangslizenz einwand, Mitt. 2012, 492-494
- Grützner, Bernd Normung, Zertifizierung und Akkreditierung im EU-Binnenmarkt, Berlin 1994  
Zitiert: Grützner (1994)

- Grzeszick, Bernd      Geistiges Eigentum und Art. 14 GG, ZUM 2007, 344
- Haedicke, Maximilian / Timmann, Henrik      Handbuch des Patentrechts, 1. Auflage, München 2012  
Zitiert: Haedicke/Timmann/Bearbeiter (2012)
- Haft, Klaus/Nack, Ralph/Lunze, Anja/Heusch, Clemens-August/Schohe, Stefan/Joachim, Björn      Unterlassungsgebote in Fällen der Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums (Q219), GRUR Int 2011, 927
- Hardin, Garrett      The Tragedy of the Commons, Science 1968, 1243-1248
- Harhoff, Dietmar      Erfindungen und Innovationen in der globalen Wirtschaft – Zur Entwicklung des Patentsystems, in: Leible, Stefan / Ohly, Ansgar / Zech, Herbert (Hrsg.), Wissen – Märkte – Geistiges Eigentum, S. 37 – 49, Tübingen 2010  
Zitiert: Harhoff, in: Leible/Ohly/Zech
- Hauck, Ronny      Das Phänomen „Patent Privateering“ – Auswirkungen und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit strategischer Patentübertragungen, WRP 2013, 1446-.
- Hauck, Ronny      Die kartellrechtliche Bewertung von Nichtangriffsverpflichtungen und Sonderkündigungsrechten in Lizenzverträgen – Neueste Entwicklungen zum Zwangslizenzseinwand seit „Orange Book Standard“, WRP 2012, 673-675
- Hauck, Ronny      „Erzwungene“ Lizenzverträge – Kartellrechtliche Grenzen der Durchsetzung standardessentieller Patente, NJW 2015, 2767-2770
- Hauck, Ronny      Anmerkung zu LG Düsseldorf, Urt. V. 3.11.2015 – 4 a O 144/14, GRUR-Prax 2016, 58.

- Heinemann, Andreas      Behavioural Economics from a Competition Law Perspective, in: Mathis, Klaus (Hrsg.): European Perspective on Behavioural Law and Economics, Heidelberg 2015  
Zitiert: Heinemann, in: Mathis
- Heinemann, Andreas      Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung – Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen Eigentums, Tübingen, 2002  
Zitiert: Heinemann (2002)
- Heinemann, Andreas      Standardessentielle Patente in Normenorganisationen, GRUR 2015, 855-859.
- Heller, Michael A./Eisenberg, Rebecca S.      Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science 01. Mai 1998, Vol. 280. Issue 5364, pp. 698-701
- Heller, Michael A.      The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets, Harvard Law Review 111, no. 3 (1998): 621-688
- Heusch, Clemens      Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch, in: Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, Köln 2010  
Zitiert: Heusch, in: FS von Meibom
- Heusch, Clemens-August      Missbrauch marktbeherrschender Stellungen (Art. 102 AEUV) durch Patentinhaber, GRUR 2014, 745-750
- Hilty, Reto M./Slowinski, Peter R.      Standardessentielle Patente – Perspektiven außerhalb des Kartellrechts, GRUR Int 2015, 781-791
- Hilty, Reto M.      Märkte und Schutzrechte, in: Beckert, Jens/Diaz-Bone, Rainer/Ganßmann, Heiner (Hrsg.), Märkte als soziale Strukturen, Frankfurt/New York 2007  
Zitiert: Hilty, in: Beckert/Diaz-Bone/Ganßmann
- Hoppe-Jänisch, Daniel      Der Vorlagebeschluss des LG Düsseldorf „LTE-Standard“, Mitt. 2013, 384-390

- Hötte, Daniel Antonius Die kartellrechtliche Zwangslizenz im Patentrecht, Münster 2011  
Zitiert: Hötte (2011)
- Hötte, Daniel Antonius Anmerkung zu BGH, Urt. v. 6.5.2009 – KZR 39/06 – Orange Book Standard, MMR 2009, 686-690
- Hübner, Stefan Rolf Gemeinschaftliche Innovation und Patentpools, in: Eifert, Martin / Hoffmann-Riem, Wolfgang (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Innovation – Innovation und Recht I, Berlin 2008, S. 183-186  
Zitiert: Hübner, in: Eifert/Hoffmann-Riem
- Immenga, Ulrich / Mestmäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.) Wettbewerbsrecht – Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, Band 1 EU/Teil 1, 5. Auflage, München 2012  
Zitiert: Bearbeiter, in: Immenga/Mestmäcker
- Immenga, Ulrich / Mestmäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.) Wettbewerbsrecht – Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, Band 1 EU/Teil 2, 5. Auflage, München 2012  
Zitiert: Bearbeiter, in: Immenga/Mestmäcker
- Ingerl, Reinhard / Rohnke, Christian Markengesetz, 3. Auflage, München 2010  
Zitiert: Ingerl/Rohnke
- Isaacson, Walter Steve Jobs, 1. Auflage, New York 2011  
Zitiert: Isaacson
- Jakobs, Kai / Blind, Knut The ICT Standardisation Policy of the EU – Changes Ahead!?, Proc. EATIS '09, ACM Press  
Zitiert: K. Jakobs/Blind (2009)
- Jakobs, Moritz Standardsetzung im Lichte der europäischen Wettbewerbsregeln, Tübingen 2010  
Zitiert: M. Jakobs (2010)
- Jestaedt, Dirk Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung „Orange-Book-Standard“, GRUR 2009, 801-805



- Katz, Michael L. / Shapiro, Carl      Network Externalities, Competition, and Compatibility, *The American Economic Review*, Vol. 75, No. 3 (Jun., 1985), S. 424-440
- Kempel, Leonie      Die Anwendung von Art. 102 AEUV auf geistiges Eigentum, Frankfurt a.M. 2011  
Zitiert: Kempel (2011)
- Kirchner, Christian      Innovationsschutz und Investitionsschutz für immaterielle Güter, *GRUR Int* 2004, 603-607
- Königs, Martin      Technologietransfer nach dem Patentpoolkonzept, *GRUR* 2014, 1155-1162
- Körber, Torsten      Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, Baden-Baden 2013  
Zitiert: Körber (2013)
- Körber, Torsten      Kartellrechtlicher Zwangslizenzseinwand und standardessentielle Patente, *NZKart* 2013, 87-98
- Körber, Torsten      Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen, *WRP* 2013, 734-742
- Kolle, Gert      Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht – Bemerkungen zur Dispositionsprogramm-Entscheidung des Bundesgerichtshofes, *GRUR* 1977, 58-74
- Kraßer, Rudolf/Ann, Christoph      Patentrecht – Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht, 7. Auflage, München 2016  
Zitiert: Kraßer/Ann
- Krauße, H./Katluhn, Franz      Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, 2. Auflage, Berlin 1936  
Zitiert: Krauße/Katluhn, PatG 1936
- Kroes, Neelie      Being open about standards, Speech/08/317, Rede vor dem OpenForum Europe – Breakfast seminar, Brüssel, 10. Juni 2008  
Zitiert: Neelie Kroes, 10.6.2008, „Being open about Standards“, Speech/08/317

- Kübel, Constanze    Zwangslizenzen im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht: eine Untersuchung zu Patenten und Urheberrechten bei technischen Normen, Köln 2004  
Zitiert: Kübel (2004)
- Kühnen, Thomas    Der kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand und seine Berücksichtigung im Patentverletzungsprozess, in: Festschrift für Winfried Tilmann zum 65. Geburtstag, Köln 2003  
Zitiert: Kühnen, in: FS Tilmann
- Lamping, Matthias    Patentschutz und Marktmacht, Köln 2010  
Zitiert: Lamping (2010)
- Landes, William M./Posner, Richard A.    The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge/London 2003  
Zitiert: Landes/Posner (2003)
- Lange, Knut-Werner    Europäisches Kartellrecht und geistiges Eigentum – der Fall Microsoft, in: Lange, Knut Werner/Klippel, Diethelm/Ohly, Ansgar (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 131-146  
Lange, in: Lange/Klippel/Ohly
- Langley, Peter/MacKernan, Colm    Patent Litigation and Patent Wars, in: Shemtov, Noam / Walden, Ian (Hrsg.), Free and Open Source Software, Oxford 2013, S. 181 – 218  
Zitiert: Langley/MacKernan, in: Shemtov/Walden
- Larenz, Karl    Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. Auflage, München 1987  
Zitiert: Larenz (1987)
- Larenz, Karl    Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, Berlin 1991  
Zitiert: Larenz (1991)

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Larenz,<br>Karl/Wolf, Manfred       | Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage, München 2004<br><br>Zitiert: Larenz/Wolf (2004)  |
| Lehmann, Michael                    | Eigentum, geistiges Eigentum, gewerbliche Schutzrechte – Property Rights als Wettbewerbsbeschränkungen zur Förderung des Wettbewerbs, GRUR Int 1983, 356-362   |
| Lemley, Mark A./Shapiro, Carl       | Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Texas Law Review 1991 (2007), Stanford Law and Economics Olin Working paper No. 342, abrufbar unter <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923468">http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923468</a> (abgerufen am 28.08.2015)<br><br>Zitiert: Lemley/Shapiro (2007) |
| Lessig, Lawrence                    | The Future of Ideas – The fate of the commons in a connected world, New York 2001<br><br>Zitiert: Lessig (2001)  |
| Lettl, Tobias                       | Die Beeinträchtigung des Eigentums nach § 1004 I 1 BGB, JuS 2005, 871-879  |
| Levinson, Marc                      | The Box – How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, 9. Aufl., Princeton 2008<br><br>Zitiert: Levinson (2008)   |
| Lipfert, Stephan/Ostler, Julian     | Patentverwertungsfonds als effiziente Intermediäre zwischen Kapital- und Patentmarkt, Mitt. 2008, 261-266  |
| Loewenheim, Ulrich                  | Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten, GRUR Int 1996, 307-316  |
| v. Lutter, Richard/Emersleben, Otto | Patentgesetz vom 5. Mai 1936 – Kommentar, 10. Auflage, Berlin und Leipzig 1936<br><br>Zitiert: Lutter/Emersleben, PatG 1936  |
| Maaßen, Stefan                      | Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, Köln 2006   |

Zitiert: Maaßen (2006)

Machlup, Fritz      Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts – Sonderveröffentlichung aus Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil, Weinheim 1961

Mathis, Klaus/Steffen, Ariel David      From Rational Choice to Behavioural Economics – Theoretical Foundations, Empirical Findings and Legal Implications, in: Mathis, Klaus (Hrsg.), European Perspectives on Behavioural Law and Economics, Cham/Heidelberg/New York/Dordrecht/London, 2015

Zitiert: Mathis/Steffen, in: Mathis

Marcovic, Slobodan M.      The Patent System – Not More than an Instrument of Public Policy, in: zu Waldeck und Pyrmont / Adelman / Brauneis / Drexler / Nack (Hrsg.): Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus, S. 829-840, Berlin / Heidelberg 2009

Zitiert: Marcovic, in: Liber Amicorum Joseph Straus

Maume, Philipp      Der Kartellrechtliche Zwangslizenzseinwand im Patentverletzungsprozess, Köln 2010

Zitiert: Maume (2010)

Maume, Philipp / Tapia, Claudia      Der Zwangslizenzseinwand ein Jahr nach Orange Book Standard – mehr Fragen als Antworten, GRUR Int 2010, 923-930

Maunz, Theodor / Dürig, Günter      Grundgesetz, Kommentar, 75. Lieferung, September 2015

Zitiert: Maunz/Dürig/Bearbeiter

Von Meibom, Wolfgang / Nack, Ralph      Patents without Injunctions? – Trolls, Hold-ups, Ambushes, and Other Patent Warfare, in: zu Waldeck und Pyrmont / Adelman / Brauneis / Drexler / Nack (Hrsg.): Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus, S. 495-517, Berlin / Heidelberg 2009

- Zitiert: von Meibom/Nack, in: Liber Amicorum  
Joseph Straus
- Mes, Peter            Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz – Kom-  
mentar, 3. Auflage, München 2011  
Zitiert: Mes, PatG
- Mestmäcker,  
Ernst-Joachim /  
Schweitzer, Heike    Europäisches Wettbewerbsrecht, 3. Auflage,  
München 2014  
Zitiert: Mestmäcker/Schweitzer
- Möhring, Philipp    Marktbeherrschende Unternehmungen im ge-  
werblichen Rechtsschutz, GRUR 1952, 469-471
- Möhring, Philipp    Der gewerbliche Rechtsschutz und die kom-  
mende Kartellgesetzgebung – Vorträge auf der  
Ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen  
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz in  
Stuttgart am 30. September 1955, GRUR 1955,  
512-518
- Moser, Petra           Patents and Innovation: Evidence from Eco-  
nomic History, Journal of Economic Perspec-  
tives 2013, Vol. 27, No.1, S. 23-44
- Moufang, Rainer    Ausschlussrechte für die Aneignung vorhande-  
nen Wissens?, in: Leible, Stefan / Ohly, Ansgar  
/ Zech, Herbert (Hrsg.), Wissen – Märkte –  
Geistiges Eigentum, S. 127 – 139, Tübingen  
2010  
Zitiert: Moufang, in: Leible/Ohly/Zech
- v. Mühlendahl,  
Alexander            Enforcement of Intellectual Property Rights – Is  
Injunctive Relief Mandatory?, IIC 2007, 377-  
380
- Müller, Christian    Abschied vom Bedarfsmarktkonzept bei der  
Marktabgrenzung?, Tübingen 2007  
Zitiert: C. Müller (2007)
- Müller, Til-  
man/Henke,  
Volkmar            Patentedurchsetzung als Kartellverstoß. Die Ent-  
scheidungen der EU-Kommission in Sachen  
Samsung und Motorola, GRUR Int 2014, 662

- Müller, Tilman      Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren – Drei Jahre nach der BGH-Entscheidung „Orange Book Standard“, GRUR 2012, 686-691
- Müller, Tilman      Anmerkung zu LG Mannheim, Beschl. v. 27.5.2011, Az. 7 O 65/10, Mitt. 2012, 125-126
- Nack, Ralph          Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, Köln, Berlin, Bonn, München 2002  
Zitiert: Nack (2002)
- Ohly, Ansgar        Geistiges Eigentum?, JZ 2003, 545-554
- Ohly, Ansgar        „Patenttrolle“ oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem, GRUR Int 2008, 787-798
- Ohly, Ansgar        Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht – Konflikt oder Symbiose?, in: Oberender (Hrsg.), Wettbewerb und geistiges Eigentum, Berlin 2007, S. 47-68  
Zitiert: Ohly, in: Oberender
- Palandt, Otto        Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage, München 2016  
Zitiert: Palandt/Bearbeiter
- Pareto, Vilfredo    Cours D'Économie Politique, Lausanne/Paris/Leipzig, 1896  
Zitiert: Pareto (1896)
- Peukert, Alexander/Kur, Annette    Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht, GRUR Int 2006, 292 - 303

- Picht, Peter                      Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus Sicht des europäischen Kartellrechts, Bern 2013  
Zitiert: Picht (2013)
- Picht, Peter                      Standardsetzung und Patentmissbrauch – Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts, GRUR Int 2014, 1-17
- Pohlmann, Tim                  Six essays on patenting and coordination in ICT Standardization: Empirical analyses of essential patents, patent pools, and standards consortia, Berlin 2012  
Zitiert: Pohlmann (2012)
- Pohlmann, Tim/Blind, Knut      The Interplay of Patents and Standards for Information and Communication Technologies, Praxis der Informationsverarbeitung und Kommunikation (PIK) 2014, 37(3), 189-195
- Pretnar, Bojan                  Patents and the Economic Incentives to Invent, in: zu Waldeck und Pyrmont / Adelman / Brauneis / Drexler / Nack (Hrsg.): Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus, S. 841-852, Berlin / Heidelberg 2009  
Zitiert: Pretnar, in: Liber Amicorum Joseph Straus
- Pretnar, Bojan                  Die ökonomische Auswirkung von Patenten in der wissensbasierten Marktwirtschaft, GRUR Int 2004, 776-786
- Rassow, Reinhard              Staatliche Schutzpflichten für geistiges Eigentum, Hamburg 2006  
Zitiert: Rassow (2006)
- Rauscher, Thomas/Krüger, Wolfgang (Hrsg.)              Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen, 4. Auflage, München 2013  
Zitiert: MüKoZPO/Bearbeiter
- Reetz, Alexander/Pecnard,      Die Befugnisse der nationalen Gerichte unter dem EPÜ und des Einheitlichen Patentgerichts

- Camille/Fuscalzo, Riccardo/van der Velden, Ruud/Marfé, Mark (EPG) nach Art. 63 (1) EPGÜ zum Erlass von Unterlassungsverfügungen – eine rechtsvergleichende Untersuchung, GRUR Int 2015, 210-219
- Reimann, Thomas W. / Hahn, Tobias Orange-Book – Ratgeber oder Buch mit sieben Siegeln, in: Festschrift für Wolfgang von Meibom zum 65. Geburtstag, Köln 2010  
Zitiert: Reimann/Hahn, FS Meibom
- Rose, Carol M. The Comedy of the Commons: Commerce, Custom and Inherently Public Property, The University of Chicago Law Review, Vol. 53, No. 3, 1986, S. 711-781, verfügbar unter [http://digitalcommons.law.yale.edu/fss\\_papers/1828](http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1828)
- Rüthers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 8. Auflage, München 2015  
Zitiert: Rüthers/Fischer/Birk
- Säcker, Franz Jürgen Abschied vom Bedarfsmarktkonzept – zur Erfassung wettbewerbsrelevanter Produktmärkte mit Hilfe des Wirtschaftsplankonzepts, ZWeR 2004, 1-27
- Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina (Hrsg.) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 6. Auflage 2015  
Zitiert: MüKoBGB/Bearbeiter
- Savigny, Friedrich Carl von System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, Bd. III; Heuser, Otto Ludwig (Hrsg.), Berlin 1840
- Schäfer, Hans-Bernd/Ott, Claus Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Auflage, Berlin / Heidelberg 2012  
Zitiert: Schäfer/Ott (2012)
- Schickedanz, Willi Kunstwerk und Erfindung, GRUR 1973, 343



- Schmidt, Ingo/Haucap, Justus      Wettbewerbspolitik und Kartellrecht – eine interdisziplinäre Einführung, 10. Auflage, München 2013  
Zitiert: Schmidt/Haucap
- Schumpeter, Joseph      Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1. Auflage, Leipzig 1912  
Zitiert: Schumpeter (1912)
- Schmidtchen, Dieter      Zur Beziehung zwischen dem Recht geistigen Eigentums und dem Wettbewerbsrecht – eine ökonomische Analyse, in: Lange, Knut Werner / Klippel, Diethelm / Ohly, Ansgar (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Wettbewerb, Tübingen 2009, S. 27-51  
Zitiert: Schmidtchen, in: Lange/Klippel/Ohly
- Schwarz, Claudia      Rechtfertigen rechtsdogmatisch schwierige Fragen die Abschaffung von „Software-Patenten“?, GRUR 2014, 224-229
- Scott Morton, Fiona / Shapiro, Carl      Patent Assertions: Are we any closer to aligning reward to contribution?, Prepared for the National Bureau of Economic Research, Innovation Policy and the Economy Conference, 14. April 2015.  
Zitiert: Scott Morton/Shapiro (2015)
- Shapiro, Carl      Navigating the Patent Thicket: Cross Licences, Patent Pools, and Standard Setting, 4. Mai 2000, NBER Conference on Innovation Policy and the Economy, erschienen in Jaffe/Lerner/Stern, Innovation Policy and the Economy, MIT Press 2001, 119-150.
- Shapiro, Carl      Patent Reform – Aligning Reward and Contribution, NBER Working Paper Series, Working Paper 13141, May 2007, abrufbar unter <http://www.nber.org/papers/w13141.pdf>  
Zitiert: Shapiro (2007)
- Singer, Margarete / Stauder, Dieter      Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar 5. Auflage, München 2010

Zitiert: Singer/Stauder/Bearbeiter

v. Staudinger, Julius      Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 1, Allgemeiner Teil, §§ 139-163 (Allgemeiner Teil 4b), Neubearbeitung 2015, Berlin

Zitiert: Bearbeiter, in: Staudinger (2015), BGB

v. Staudinger, Julius      Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 249-254 (Schadensersatzrecht), Neubearbeitung 2005, Berlin

Zitiert: Bearbeiter, in: Staudinger (2005), BGB

v. Staudinger, Julius      Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 328-345 (Vertrag zugunsten Dritter, Draufgabe, Vertragsstrafe), Neubearbeitung 2009, Berlin

Zitiert: Bearbeiter, in: Staudinger (2009), BGB

v. Staudinger, Julius      Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 3, Sachenrecht, §§ 985-1011, (Eigentum 3), Neubearbeitung 2013, Berlin

Zitiert: Bearbeiter, in: Staudinger (2013), BGB

Straus, Joseph            Das Regime des European Telecommunications Standards Institute – ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüber abgegebenen Erklärungen, GRUR Int 2011, 469-480

Tapia, Claudia            Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry, Köln 2010

Zitiert: Tapia (2010)

Teece, David/Sherry, Edward/Grindley, Peter      Patents and “Patent Wars” in Wireless Communications: An Economic Assessment, Digiworld Economic Journal, No. 95, 3<sup>rd</sup> Q. 2014, S. 85-98

- The European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (EC-SIP) Patents and Standards – A modern framework for IPR-based standardization, Study prepared for the European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry, Rotterdam 2014
- Timmann, Tobias Das Patentrecht im Lichte von Art. 14 GG, Tübingen 2008  
Zitiert: Timmann (2008)
- Tönnies, Jan G. Erfindungen – ein Kollektivgut oder die Gedanken sind frei, GRUR 2013, 796-789.
- Übler, Rebekka Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen, Tübingen 2013  
Zitiert: Übler (2013)
- Ullrich, Hanns Lizenzkartellrecht auf dem Weg zur Mitte, GRUR Int 1996, 555-568
- Ullrich, Hanns Patente und technische Normen: Konflikt und Komplementarität in patent- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in: Leistner (Hrsg.), Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums, Tübingen 2010, S. 14-95  
Zitiert: Ullrich, in: Europäische Perspektiven des Geistigen Eigentums
- Ullrich, Hanns Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen, GRUR 2007, 817-830
- Ullrich, Hanns Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, 337-351
- Ulmer, Eugen Wandlungen und Aufgaben im Wettbewerbsrecht, GRUR 1937, 769-773
- Updegrave, Andrew Standard Setting and Consortium Structures, StandardView Vol. 3, No. 4, December/1995, 143-147

- Verbruggen, Johann/Loricz, Anna  
Patente und technische Normen, GRUR Int 2002, 815-829.
- Viniol, Jeanette  
Zwangslizenzen an Patenten, Baden-Baden 2013  
Zitiert: Viniol (2013)
- Wagret, Jean-Michel  
Volkswirtschaftliche Aspekte des Patentwesens, GRUR Int 1967, 77-85
- Walz, Axel  
Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts in Sachen Europäische Kommission gegen Orange-Book, GRUR Int 2013, 718-731
- v. Weizsäcker, Carl Christian  
Rechte und Verhältnisse in der modernen Wirtschaftslehre – Eugen von Böhm-Bawerk-Vorlesung, gehalten am 2.12.1980 an der Universität Innsbruck, Kyklos, Vol. 34, 1981, Fasc. 3, 345-376
- Wilburg, Walter  
Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, Graz 1950  
Zitiert: Wilburg (1950)
- Wiesendahl, Stefan  
Technische Normung in der Europäischen Union, Berlin 2007  
Zitiert: Wiesendahl (2007)
- Wilhelmi, Rüdiger  
Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in der Gemeinschaftsrechtsprechung, WRP 2009, 1431-1445
- Zech, Herbert  
Information als Schutzgegenstand, Tübingen 2012  
Zitiert: Zech (2012)
- Zech, Herbert  
Neue Technologien als Herausforderung für die Rechtfertigung des Immaterialgüterschutzes, in: Hilty/Jaeger/Lamping (Hrsg.), Herausforderung Innovation – eine interdisziplinäre Debatte, Berlin-Heidelberg 2012  
Zitiert: Zech, in: Hilty/Jaeger/Lamping

Zippelius, Reinhold

Juristische Methodenlehre – Eine Einführung,  
11. Auflage, München 2012

Zitiert: Zippelius